



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0043-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de la marca “REX CEMENTEX”**

**S.C. JOHNSON & SON, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 4102-03)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 380 -2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, vecino de Santa Ana, en su calidad de apoderado especial de la empresa **S. C. JOHNSON & SONS, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Wisconsin, con domicilio y establecimiento comercial en 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, Estados Unidos de América, en contra de la resolución número 8365 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas catorce minutos del primero de octubre del dos mil siete.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de julio del dos mil tres, el licenciado Francisco Guzmán Ortiz, mayor, soltero, abogado,

vecino de San José, cédula de identidad uno-cuatrocientos treinta y cuatro-quinientos noventa y cinco, en su condición de apoderado de la compañía **RECKITT & COLEMAN (OVERSEAS) LIMITED**, domiciliada en Danson Lane Hull HU8 7DS, Inglaterra, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**REX CEMENTEX**” en clase 3 de nomenclatura internacional, para proteger y distinguir preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, ceras para piso.

**SEGUNDO.** Que previa publicación del edicto de ley, mediante memorial presentado el día veintiocho de octubre de dos mil tres, el licenciado Jorge Tristán Trelles, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “de fábrica y comercio “**REX CEMENTEX**” en clase 3.

**TERCERO.** Que mediante resolución número 8365 dictada a las diez horas, catorce minutos del primero de octubre de dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa S.C. Johnson & Son, Inc., contra la solicitud de inscripción de la marca “**REX CEMENTEX**” presentada por a empresa Reckitt & Colman (OVERSEAS) Limited, la cual se ordenó inscribir.

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha seis de noviembre del dos mil siete, el licenciado Jorge Tristán Trelles interpuso recursos de revocatoria con apelación en subsidio y ante este Tribunal mediante escrito presentado el trece de mayo del dos mil ocho, presenta los agravios de su representada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y

previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.** Este Tribunal le requirió a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial copia certificada de la marca “CERA REX”, en clase 3 de la nomenclatura internacional, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, documento que consta a folios ciento ochenta y nueve y ciento noventa del expediente.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que bajo el número de registro 139695 de 6 de agosto de 2003 y vigente hasta el 6 de agosto de 2013, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca “CEMENTIK” propiedad de S.C. JOHNSON & SON, INC., en clase 3 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir ceras, acabados, abrillantadores, quitamanchas para pisos (ver folio 51).

2.- Que bajo el número de registro 4042203 de 23 de marzo de 1970 y vigente hasta el 23 de marzo de 2015, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca “CERA REX” propiedad de RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, en clase 3 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir un producto destinado al cuidado y limpieza de pisos (ver folio 189).

**TERCERO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza de interés para la resolución de este proceso.

**CUARTO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE:** La sociedad **RECKITT & COLEMAN (OVERSEAS) LIMITED** recurrente solicita la inscripción de la marca de comercio denominada “**REX CEMENTEX**”, en clase 3 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, ceras para pisos. Habiéndose dado curso a esa solicitud, dentro del plazo de ley el apoderado de la empresa S.C. Johnson & Son, Inc., formuló oposición al registro de la citada marca, alegando, que ésta presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca de fábrica “**CEMENTIK**” de su patrocinada, lo que provoca una dilución del poder distintivo de la marca indicada.

Por su parte, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial consideró que una vez analizadas en forma global y conjunta las marcas enfrentadas, el signo solicitado “**REX CEMENTEX**” y el signo inscrito “**CEMENTIK**”, no se da similitud gráfica, fonética, ni ideológica, que pueda inducir a error o confusión entre los consumidores, toda vez que poseen elementos diferenciadores que les permiten coexistir registralmente, por lo que declaró sin lugar la oposición presentada. La empresa opositora, disconforme con esa decisión destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto su representada tiene inscrita en nuestro país la marca CEMENTIK, en clase 3 y cuenta con varios registros de la marca a nivel continental, cita Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú. Argumenta, que entre la marca inscrita y la solicitada existe similitud gráfica, fonética e ideológica, no existiendo ningún elemento que le proporcione novedad a la marca solicitada, además, que utiliza en su totalidad el término esencial de la marca inscrita, lo que la hace carecer de carácter distintivo y su registro lesionaría los derechos de su representada no siendo posible su coexistencia registral.

**QUINTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que para que prospere el registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes desde una óptica gráfica, fonética o conceptual, haciendo así surgir el riesgo de confusión sea de carácter visual, auditivo o ideológico, concibiéndose, conforme lo expone la doctrina que: *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p. ej., CASA y Mansión)”*. (LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282).

Al respecto, se deduce de la redacción del artículo 1º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que éste niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: *“...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”*, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita. En este sentido, un signo es inscribible cuando tenga aptitud distintiva y no se encuentre comprendido en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas.

**SEXTO. EN CUANTO AL COTEJO MARCARIO.** En lo relativo al cotejo marcario, merece destacar que dentro del proceso de inscripción registral marcaria resulta primordial, ya que se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro ya inscrito o en trámite de inscripción, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho cotejo, encuentra su sustento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que dispone *“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”* Además, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, pautas que, aunque no son las únicas que debe de tomar en cuenta el registrador, pues es una simple enunciación abierta al análisis de otros aspectos, engloban los aspectos principales a tomar en cuenta, entre otros, el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

En el caso concreto, confrontada la marca solicitada y la inscrita, en forma global y conjunta, como lo establece el inciso a) del artículo 24 del Reglamento citado, no observa este Tribunal que se produzca infracción alguna, ni la similitud gráfica, fonética o ideológica que señala la empresa recurrente. Del cotejo integral de los signos meramente denominativos sin diseño ni grafía especial que las diferencie, se advierte que el signo solicitado “REX CEMENTEX” cumple con el requisito de distintividad en relación con la marca “CEMENTIK”. En este sentido, puede observarse que la palabra “REX”, con la cual inicia el signo que pretende el registro se constituye en el factor tópico, pues va de primero, además, en el vocablo predominante y que será recordado más fácilmente por el consumidor medio, por lo que la aparente similitud entre “CEMENTEX” y “CEMENTIK”, pierde importancia cuando se hace un cotejo integral de las marcas, tal y como así lo establece la norma. Respecto al examen de comparación entre marcas, el tratadista Fernández Novoa señala que: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...”* (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

El término “REX” que contiene la marca solicitada y que ocupa el primer lugar, es un elemento que descarta la probabilidad de riesgo de confusión en el consumidor, toda vez que logra establecer una diferencia visual, fonética y conceptual en alto grado sobre el que el público pondrá mayor atención y al que atenderá primordialmente. En este sentido, no se presenta una similitud gráfica, fonética ni ideológica en tal grado que impida la coexistencia marcaria tal como lo argumenta la recurrente, capaz de producir riesgo de confusión directa o indirecta, sobre todo si se considera que la marca “CERA REX”, propiedad de RECKITT &

COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, para proteger un producto destinado al cuidado y limpieza de piso, se encuentra inscrita desde el 23 de marzo de 1970 (folio 189 del expediente) y se comercializa en nuestro país desde 1970 (hecho no controvertido que consta a folio 17) y está posicionada en el mercado nacional.

**SETIMO.** Consecuentemente, los agravios esgrimidos por el representante de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, no son de recibo, toda vez que la marca que se solicita inscribir tiene la suficiente capacidad distintiva para que el consumidor logre asociar los productos con dicha marca, y distinguirlos con respecto a los productos similares de sus competidores. Si bien, como lo argumenta la recurrente, los canales de distribución de los productos que protege la marca inscrita y los que pretende proteger el signo solicitado pueden ser los mismos y pueden concurrir en los mismos centros de venta al público, toda vez que estamos frente a productos afines, el carácter distintivo que presenta el signo solicitado anula el riesgo de confusión o de asociación, ya que no se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la misma procedencia empresarial de los productos, lo que lleva a no determinarse motivo alguno para negar el registro solicitado.

**OCTAVO.** Por otra parte, destaca la sociedad apelante respecto de su marca inscrita, que su titular **S. C. JOHNSON & SON, INC.**, en la actualidad cuenta con varios registros en Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú, señalando los números y fechas de registros; sin embargo, tales hechos no pueden admitirse para darse como notoria y famosa una marca y conceder lo peticionado, sino que el análisis de la notoriedad debe realizarse bajo los criterios del artículo 45 de la Ley de Marcas.

Por consiguiente, concuerda este Tribunal con el Registro de la Propiedad Industrial al haber dispuesto declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de S. C. JOHNSON &

SON, INC., contra la solicitud de inscripción de la marca “**REX CEMENTEX**”, en clase 3 de la nomenclatura internacional, presentada por RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED y autorizar su inscripción, en razón de que dicho signo goza de distintividad intrínseca y extrínseca y posee componentes diferenciadores en sus elementos conceptuales, gráficos y fonéticos con respecto a la marca inscrita “**CEMENTIK**” que les permiten coexistir registralmente.

**NOVENO. LO QUE DEBE RESOLVERSE:** Al determinarse, que efectivamente la marcas enfrentadas pueden coexistir y que la solicitada no contraviene el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procede declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Jorge Tristán Trelles en representación de la empresa **S. C. JOHNSON & SON, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas catorce minutos del primero de octubre del dos mil siete, la cual se confirma.

**DECIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el licenciado Jorge Tristán Trelles en representación de la empresa **S. C. JOHNSON & SON, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez



horas catorce minutos del primero de octubre del dos mil siete, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*MSc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



**Descriptor.**

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la Inscripción de la marca

-TNR. 00.4255