

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0775-TRA-PI**

**Solicitud de la marca de fábrica y comercio “Cloromax”**

**The Clorox Company, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9407-2007)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO 433-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta minutos, del veintinueve de abril de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, divorciado, Abogado, vecino de Guachipelín Escazú, con cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos –trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE CLOROX COMPANY**, organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 1221 Broadway, Oakland, California 94612, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, un minuto con treinta y seis segundos del treinta y uno de julio de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintiocho de junio de dos mil siete la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V.**, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio **Cloromax**, en la clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger *blanqueadores*.



**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley se opuso a la inscripción de dicha marca la empresa **THE CLOROX COMPANY**, oposición que mediante resolución de las once horas, un minuto con treinta y seis segundos del treinta y uno de julio de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar, decisión que fue apelada y por ese motivo conoce este Tribunal.

**TERCERO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se aprueba el hecho que como probado tiene el Registro de la Propiedad Industrial, debiendo adicionarse que su sustento probatorio consta a folios 91 a 114.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existe de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial considera que entre los signos cotejados no existe similitud que impida inscribir la solicitud planteada y en ese sentido procede a declarar sin lugar la oposición interpuesta.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de agravios ante este Tribunal, que la valoración realizada por el Registro resulta desacertada, ya que las marcas deben ser valoradas dentro del entorno en que se usan. Asimismo, que las marcas de su representada se han posicionado en el mercado, gozando de distintividad sobre los productos que protege, siendo que es altamente conocida y las amas de casa y público en general la identifican como una señal de limpieza e higiene. Que desde el punto de vista gráfico, las marcas muestran un parecido que no puede ser obviado. El distintivo *Cloromax* puede ser fácilmente asociado con un producto de su representada, siendo que llega a la mente del consumidor como un término ampliado del producto *Clorox*. Que los vocablos Cloro y la letra X, son factores tópicos que pueden causar confusión con la solicitada, ya que el consumidor poco precavido a la hora de adquirir los productos, puede enfrentarse a una asociación respecto del origen empresarial. Conceptualmente, las marcas cotejadas representan limpieza, seguridad en el lavado, menos enfermedades y por lo tanto, ese mensaje ha sido resguardado por su representada para promocionar su marca y colocarla en el mercado. Permitir la coexistencia de una marca que incluya los mismos conceptos, la misma tipografía y fonética, pueden confundir al consumidor pensando que son productos de la misma empresa y por esa circunstancia solicita se declare con lugar este recurso y se rechace la solicitud de inscripción solicitada.

La solicitante manifiesta igualmente ante este Tribunal, que el análisis de una solicitud de marca, debe realizarse atendiendo a la totalidad de los elementos que las componen, no a uno sólo de ellos. Además debe considerarse que los productos a proteger, si bien se clasifican en la misma clase, no coinciden en su totalidad con todos los registros de la opositora, ya que en algunos casos difieren totalmente entre sí, pues es bastante conocido que las marcas de la apelante promocionan no solo blanqueadores, mientras que los productos a proteger por su representada, por lo general son únicamente, enfatizando que entre los signos cotejados no existen similitudes gráficas ni fonéticas que impidan su coexistencia y solicita se confirme la resolución recurrida.

**CUARTO.** Como primer punto y tomando en consideración los agravios expuestos por el apelante, al igual que lo hizo el Registro el Tribunal procede a realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los inscritos, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud o diferencia entre éstos, sea de tipo gráfico, fonético e ideológico para determinar la posibilidad de su coexistencia, tomando como referencia normativa los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas y 24 del Reglamento a esa Ley.

Si se observan los signos contrapuestos, encontramos que la palabra preponderante que sobresale y que llama directamente la atención al público consumidor, es el término **CLORO**, los aditamentos **MAX, X, X2, X OXIATIVA, X MAS AMOR MENOS ENFERMEDADES**, no vienen a trazar una diferencia que las individualice y las exima de un posible riesgo de asociación.

Dicho lo anterior, desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos similares, porque su elemento denominativo y predominante y al que el público consumidor dirigirá su mirada y en la mente de éste quedará grabado es la palabra “**cloro**”. Desde un punto de vista fonético, por la similitud denominativa de la palabra preponderante de las marcas, resulta que su vocalización y pronunciación es análoga. Desde un punto de vista ideológico, igualmente existe similitud, ya que la palabra cloro, según el diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, significa “*Elemento químico (...) Gas de color verde amarillento y olor sofocante, es muy venenoso, altamente reactivo. Se usa para blanquear y como plaguicida, en la desinfección de aguas y en la industria de los plásticos.*”

Hecho el ejercicio anterior, conviene traer a colación lo siguiente. La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra

empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, como es el caso que nos ocupa, pues ambos signos protegen productos similares dentro de una misma clase **03 de la Clasificación Oficial**; genera el **“riesgo de confusión”** al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. En función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en la relación de los incisos a) y b) del artículo 8º de la Ley de Marcas citado, se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de terceros y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión y riesgo de asociación al público consumidor; y más aún el numeral 25 de ese mismo cuerpo normativo otorga al titular de una marca ya registrada el derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceros utilicen un signo idéntico o similar para bienes o servicios iguales o parecidos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ante un caso de similitud de signos manifestó:

*“ El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.*

*“ Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ”* (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otros signos conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal por mayoría arriba a la conclusión que las marcas inscritas y la solicitada, son marcas similares y que **su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor**, máxime que protegen productos de la misma clase 03. En ese sentido lleva razón el recurrente, ya que la palabra preponderante o clave entre los signos es cloro y siguiendo los diferentes registros de su titular las terminaciones varían entre una y otra, siendo que la solicitada que termina en *max*, el consumidor la estaría asociando a un cloro ampliado. Por esta misma razón se rechaza lo alegado por el solicitante, puesto que haciendo el análisis de las marcas en su conjunto, tanto la solicitada como la inscrita sin desmembrarlas, el consumidor las asociará precisamente porque todas conllevan en su denominación el vocablo **CLORO**, que en buena técnica no podría inscribirse como marca, ya que carece de distintividad y por ende atributivo de cualidades, sin embargo este hecho no es motivo de análisis en este proceso.

**QUINTO.** En cuanto a lo que debe ser resuelto. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley de Marcas y el posible riesgo de confusión entre los productos, conforme lo determina el artículo 24, literal e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente por mayoría es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian** en representación de la compañía **THE CLOROX COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, un minuto con treinta y seis segundos del treinta y uno de julio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción de la marca *cloromax*.

**SEXTO: 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 2° 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 jurisprudencia que anteceden, por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian** en representación de la compañía **THE CLOROX COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, un minuto con treinta y seis segundos del treinta y uno de julio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción de la marca **cloromax**. Se da por agotada la vía administrativa. Los Jueces Adolfo Durán Abarca y Luis Jiménez Sancho salvan el voto. 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

## VOTO SALVADO DE LOS JUECES DURÁN ABARCA Y JIMÉNEZ SANCHO

### Redacta el Juez Durán Abarca:

**PRIMERO: JUSTIFICACIÓN:** Por cuanto los suscritos Jueces discrepamos del voto mayoritario de los restantes miembros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto el recurso de apelación interpuesto por la empresa THE CLOROX COMPANY, respecto de la inscripción autorizada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de la marca CLOROMAX, salvamos el voto por las razones que a continuación se detallan:

**SEGUNDO: RESOLUCIÓN DEL A QUO Y CRITERIO DE MAYORÍA:** La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, deniega la oposición planteada por la empresa THE CLOROX COMPANY, contra la inscripción de la marca de fábrica “CLOROMAX”, en clase 03 internacional, para proteger “blanqueadores”, por considerar que: *“entre el signo solicitado “CLOROMAX” y los signos de la empresa oponente “CLOROX”, registros 18187, 98400, 131074, 132366, se aprecia que únicamente tienen en común las letras “Cloro”, y respecto al resto de los elementos que las componen sea “MAX” en el signo solicitado y “X” en los signos de la oponente, permite establecerse la no existencia de identidad gráfica o fonética, ya que el consumidor al ver dichos signos puede con suma facilidad distinguirlos gráficamente, además de que poseen una pronunciación diversa que permite eliminar todo riesgo en dicho sentido.”*

Por su parte, la tesis de mayoría de este Tribunal, considera que, dado que la palabra preponderante o clave entre los signos es cloro, *“las marcas inscritas y la solicitada, son similares y que su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor, máxime que protegen productos de la misma clase 03”*.



**TERCERO: CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA SOLICITADA.** En el caso de marras, los suscritos Jueces estimamos que el carácter distintivo de la marca propuesta, debe serle reconocido como consecuencia de no incurrir en las causales de irregistrabilidad contempladas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, tal como lo dispuso el Registro de la Propiedad Industrial, en la medida en que no conlleva a un riesgo de confusión que impida su coexistencia con las ya inscritas. En efecto, observando las reglas señaladas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, colocándose en el lugar del consumidor presunto, ateniéndose a la impresión de conjunto que despiertan las marcas enfrentadas, sin disgregar sus elementos, analizándolas sucesivamente, y teniendo en consideración las semejanzas entre ambas, se arriba a las siguientes conclusiones: *Desde un punto de vista gráfico*, hay que empezar por apuntar que algunas de las marcas contrapuestas son mixtas o complejas, en la medida en que junto con un elemento denominativo, también tienen uno gráfico, que les agrega distintividad. Respecto de las que sólo se conforman por elementos denominativos, los cuales, conforme a la doctrina marcaria, son los que - en principio- debe prevalecer en el cotejo, se observa que la eventual similitud se presentaría con el término “CLOROX”; sin embargo, el uso de un mismo radical dentro una marca denominativa no es razón per se para denegar su inscripción, máxime cuando dicho radical constituye el nombre del producto, cuyo uso no puede concederse en exclusiva a un sólo titular, razón por la cual el cotejo habrá de realizarse sobre los demás elementos gramaticales que la componen.

Bajo esa tesitura, se tiene que el *elemento denominativo* difiere gráficamente en las marcas contrapuestas, pues mientras la solicitada se compone de tres sílabas y su desinencia la constituye la sílaba “MAX”, en las inscritas dicha desinencia lo es la consonante “X”. Por las diferencias que presentan en sus elementos gramaticales, las marcas contrapuestas, *desde un punto de vista fonético*, son ostensiblemente diferentes, pues su pronunciación y vocalización es totalmente distinta. Y aunque las marcas cotejadas evoquen *ideológica o conceptualmente* el mismo producto, a saber el cloro, lo cual resulta lógico por tener como raíz su nombre, no

se podría por esta razón denegar su protección cuando se acompañe de otros términos, pues no se puede monopolizar el uso de designaciones necesarias (artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas), confiriéndole un derecho de exclusiva sobre él a un único titular. Al respecto a dicho la doctrina:

*“Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.”* (OTAMENDI (Jorge), “Derecho de Marcas”, Editorial ABELEDO-PERROT, 3era Edición, Buenos Aires, 1999, p. 222).

**CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Así las cosas, se concluye que la marca solicitada no quebranta las causal de irregistrabilidad a la que refiere el inciso a), ni la contemplada en el inciso b), teniendo por el contrario capacidad distintiva respecto del producto que pretende proteger, razón por la que deviene procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto y treinta y seis segundos del treinta y uno de julio de dos mil ocho, la cual se confirma.

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

***MARCAS INADMISIBLES***

***TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS***

***TNR: 00.41.53***