



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0711-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y comercio: “PINOL” (3)

THE CLOROX COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-8061)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 443-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticinco minutos del veinte de abril de dos mil doce

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado de **THE CLOROX COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y dos minutos, cuarenta segundos del veintisiete de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de setiembre de dos mil diez, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis, setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de **INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio y establecimiento comercial,



en Boulevard Díaz Ordaz N° 1000, Colonia Los Treviños, Santa Catarina, Nuevo León C.P. 66350, México, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PINOL**”, en **Clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos”.

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, número doscientos veintiocho, doscientos veintinueve y doscientos treinta, los días veinticuatro, veinticinco y veintiséis de noviembre de dos mil diez, en razón de dichas publicaciones el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de **THE CLOROX COMPANY**, se opuso el día dieciocho de enero de dos mil once a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PINOL**”, solicitada por la representación de **INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V.**, expediente número 2010-8061, por considerar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca “**PINE SOL**”, inscrita bajo los registros número **20821, 19993, 151679 y 151680**, propiedad de su representada.

TERCERO. Que mediante resolución de las trece horas, treinta y dos minutos, cuarenta segundos del veintisiete de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO/ Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de N° 7978, (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **THE CLOROX COMPANY**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**PINOL**”, en clase 05 Internacional; presentada por la apoderada de la sociedad denominada **INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V.**, la cual se acoge (...)”.**

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha trece de julio de dos mil once, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de **THE CLOROX COMPANY**,



interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industria, mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y dos minutos, cincuenta segundos del catorce de julio de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

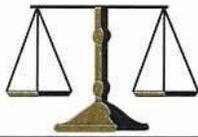
Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados tiene el Registro en la resolución apelada, indicándose, que por su orden el hecho probado primero y segundo encuentra su sustento de folios 3 al 4, 12, y 44 al 47 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la sociedad **THE CLOROX COMPANY**, contra la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PINOL**”, en clase 05 internacional, presentada por la representación de **INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V**, acogiendo la solicitud mencionada, por considerar, que entre el signo solicitado “**PINOL**” para clase 5 internacional y las marcas inscritas “**PINE SOL**”, para clase 3 y 5 internacional, no existe similitud gráfica, fonética o ideológica, que sea capaz de inducir a error o confusión al público consumidor, siendo posible la coexistencia registral y comercial, de dichos signos marcarios.

En relación a lo resuelto por el Registro, cabe aclarar, que la marca “**PINOL**” que se pretende inscribir, es en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, según se desprende de folio 1 y 5 del expediente, no así, en la clase 5 como lo señala el **a quo**, en la resolución impugnada.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente en su escrito de expresión de agravios, para contrarrestar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, señala que su representada **THE CLORORX COMPANY** es una empresa de renombre a nivel mundial por su amplia gama de productos de limpieza y para el hogar. En Costa Rica tiene inscrita ante el Registro de la Propiedad Industrial y en uso en el mercado nacional, la marca **PINE SOL**, la cual fue tomada como base para presentar la oposición interpuesta. Los registros vigentes de la marca son 20821, 19993, 151679 y 151680, demuestran que su representada goza de un derecho consolidado sobre la marca **PINE SOL** y marcas similares que puedan acarrear un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor sobre productos de limpieza e higiénicos. El signo solicitado **PINOL** se encuentra contenido dentro de la marca registrada, debilitándose su carácter distintivo para convertirse en un signo marcario, compartiendo una similitud gráfica y fonética. Los productos en la clase 03 que protege la marca solicitada están incluidos dentro de los productos protegidos por la marca inscrita, sin duda esto trae como resultado que exista un claro riesgo de asociación empresarial al no tener el consumidor los elementos suficientes para distinguir la



procedencia de la marca en disputa. El término solicitado carece de distinción, novedad y originalidad, los cuales son requisitos imprescindibles para el registro de una marca.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales (ideológicas), que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el *cotejo marcario* se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: PINE SOL (registro 20821)	MARCA SOLICITADA: PINOL
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
<p>En clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza: “jabón para limpieza, desodorantes para uso personal”</p> <p>MARCA INSCRITA</p> <p>PINE SOL (registro 19993)</p> <p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p> <p>En clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza “un desinfectante hecho a base de aceite de pino”</p> <p>MARCA INSCRITA</p> <p>PINE SOL (registro 151679)</p> <p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p> <p>En clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y</p>	<p>En la clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, y dentífricos”</p>



<p>dentífricos”</p> <p>MARCA INSCRITA</p> <p>PINE SOL (registro 151680)</p> <p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p> <p>En clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza</p> <p>“Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimenticio, alimentos para bebés, emplastos, materiales para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, insecticidas y herbicidas”</p>	
---	--

... corresponde destacar que las marcas enfrentadas resultan meramente **denominativas**, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente la palabra representada en letras, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que las marcas opuestas y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible diferenciarlas, la impresión que producen las marcas en su conjunto es muy distinta.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista **fonético**, por la estructura, el impacto sonoro, la conformación en conjunto de las marcas en disputa, ambas se pronuncian y



escuchan muy distinto, lo que permite su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los términos “**PINE SOL**”, y “**PINOL**”, fonéticamente, resultan muy diferentes para el público consumidor.

Y desde un punto de vista *ideológico*, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el **a quo**, en la resolución recurrida, estableciendo que entre una y otra, no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad ideológica, ya que la marca solicitada “**PINOL**” se define como harina de maíz endulzada o harina de maíz tostado, y el vocablo “**PINE**” traducido al idioma español significa “pino”, y la palabra “**SOL**” es estrella “luminosa”, conceptualmente son distintos.

Del cotejo realizado se comprueba que los signos aludidos son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes, por lo que considera este Tribunal que no lleva razón la sociedad recurrente cuando señala en su escrito de expresión de agravios que “(...) *La marca registrada se encuentra comprendida dentro de la marca solicitada compartiendo una similitud gráfica y fonética (...)*”.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, arribando a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, pues, a pesar que los signos enfrentados comparten la partícula “**PIN**”, tal y como se desprende del cuadro comparativo supra en su conjunto puede apreciarse claramente que éstos resultan disímiles e inconfundibles para el consumidor.

Conforme lo expuesto, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de



apoderado de **THE CLOROX COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y dos minutos, cuarenta segundos del veintisiete de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud de oposición interpuesta por la empresa **THE CLOROX COMPANY**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PINOL**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V.**, y se acoja la inscripción de la marca “**PINOL**”.

QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la empresa **THE CLOROX COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y dos minutos, cuarenta segundos del veintisiete de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud de oposición interpuesta por la empresa **THE CLOROX COMPANY**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PINOL**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V.**, y se acoja la inscripción de marca “**PINOL**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se



dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca
- TE. Solicitud de inscripción de la marca
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario