



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0541-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “ENMOTION”

GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS LP, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7875-2010)

Marcas y otros signos

VOTO N° 482-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del quince de mayo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Luis Diego Vega Acuña**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-1151-238, en representación de la empresa **Georgia-Pacific Consumer Products LP.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cinco minutos, veintiún segundos, del diez de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de setiembre de 2010, el Licenciado Luis Diego Acuña Vega, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ENMOTION**”, en **Clase 21** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Dispensadores para jabón, dispensadores para aromatizante de ambiente, dispensadores para toalla de papel y dispensadores para papel higiénico.*”



SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas, cinco minutos, veintiún segundos del diez de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha 13 de mayo de 2011, el **Licenciado Acuña Vega**, en la representación indicada, planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada y en razón de que fuera admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y de relevancia para lo que debe ser resuelto, los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**ENMOTION**”, bajo el Registro No.110292, en **Clase 21** de la nomenclatura internacional, perteneciente a la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, vigente desde el 23 de noviembre de 1998 y hasta el 23 de noviembre de 2018, para proteger y distinguir: “*Utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean de metales preciosos o chapeados), peines, esponjas, cepillos (excepto pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, instrumentos y materiales de limpieza, viruta de hierro, vidrio sin o semi trabajado (excluyendo vidrio usado en la construcción) cristalería, porcelana y loza no*”



incluidas en otras clases y cepillos dentales eléctricos y no eléctricos” (v. folios 49 y 50).

2.- Que a folios 83 a 95 del presente expediente se encuentra documento denominado “*Acuerdo Transaccional*” firmado entre las empresas COLGATE PALMOLIVE COMPANY (“MOTION”) y GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS LP (“ENMOTION”) el día 11 de abril de 2011.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con este carácter, que resulten de relevancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, fundamentado en que es inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita bajo el Registro No. 110292, por cuanto protegen productos similares y relacionados. Que de su estudio integral se comprueba que entre ellos existe identidad gráfica, fonética e ideológica, lo que puede inducir a error o confusión al público consumidor, al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, con lo que afecta el derecho de elección del consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios de distinguir sus productos mediante signos marcarios.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente alega que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial no se encuentra ajustada a derecho, por cuanto las marcas confrontadas no protegen productos relacionados, y éstos no van a coincidir en los lugares de venta, por cuanto sus canales de distribución son diferentes uno es a nivel del hogar y el otro a nivel de instituciones. Para determinar esta similitud el Registro debe considerar el término consumidor, para analizar si efectivamente hay riesgo de confusión. Agrega que, en marzo de 2011, su representada Georgia-Pacific Consumer Products LP y



la empresa Colgate Palmolive Company firmaron un acuerdo en el que expresamente reconocen la diferente naturaleza de los productos de cada una de sus marcas. Este acuerdo “... busca evitar un conflicto que no tiene porqué darse entre las los (sic) dueños de las marcas...”. En razón de dichos alegatos, solicita que esta Autoridad revoque la resolución impugnada y se ordene continuar con el trámite del registro solicitado por su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN Y LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Considera este Tribunal que, tal como fue analizado por el Registro *a quo*, efectivamente los signos propuesto e inscrito son similares, ya que la única diferencia entre ellos consiste en una sílaba “EN” al final del signo solicitado. Esta situación se agrava al considerar que los productos que se ofrecen mediante cada una de las marcas son similares y relacionados. La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, en sus incisos a) y b), es claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le



causa esa confusión?, este artículo es transparente al indicar: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

Por eso, el criterio de este Tribunal es que lleva razón el Registro *ad quo* al indicar que las marcas confrontadas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, además de la similitud existente entre los productos que protegen, lo cual provoca que sean fácilmente confundidos ya que el consumidor no tendría posibilidad de distinguir si los mismos corresponden a una u otra empresa.

En otro orden de cosas, en cuanto al Acuerdo Transaccional, con que pretende el solicitante defender su solicitud, el cual constituye una especie de aceptación por parte de la empresa titular del signo inscrito para *evitar cualquier conflicto potencial y asegurar la coexistencia pacífica de sus respectivos derechos exclusivos* con relación a las Marcas de las que son titulares en Costa Rica, en virtud del cual solicitan a la Autoridad Registral proceda a inscribir la marca solicitada, debe advertir este Tribunal a la apelante que, nuestra legislación no contempla en norma legal alguna la posibilidad de que, el acuerdo transaccional que hacen las partes en este caso, resulte un elemento que permita admitir el registro marcario propuesto.

Ya este Tribunal, en reiteradas resoluciones, dentro de otras, el Voto No. 410-2009 de las 15:00 horas del 20 de abril de 2009, en relación con la posibilidad de que este tipo de acuerdos pueda resolver ese riesgo de confusión al consumidor, ha sostenido que: “...*El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, (...) hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (...) que*



*constan en autos, (..), no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito./ Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico. (...)/ sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor...”*

En este caso, ese Acuerdo Transaccional aportado revela alguna suerte de “arreglo” entre las empresas interesadas, que hace a la titular de las marcas inscritas considerar que su derecho no sería afectado con el registro del signo solicitado. Sin embargo, con ello no se resuelve la eventual afectación a los derechos del consumidor y es ése precisamente el que debe proteger en este caso la Autoridad Registral. Por ello, considera esta Autoridad, actuó bien el *a quo* al no conceder el registro solicitado.

Consecuencia de lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Diego Acuña Vega**, en representación de la empresa



Georgia-Pacific Consumer Products LP, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cinco minutos, veintiún segundos del diez de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Luis Diego Acuña Vega**, en representación de la empresa **Georgia-Pacific Consumer Products LP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cinco minutos, veintiún segundos del diez de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“ENMOTION”**. 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33