



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0443-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca: “KLEAR”

SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10648-2009)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 516-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del tres de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Max Doninelli Peralta, mayor, casado, abogado, vecino de San Ramón de Tres Ríos, con cédula de identidad 1-294-039, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuatro minutos y un segundo del doce de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de diciembre de dos mil nueve, el Licenciado Max Doninelli Peralta, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“KLEAR”**, para proteger y distinguir *“Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar y mantener, preparaciones abrasivas. Para todo tipo de superficies diversas, entre ellas industriales, habitacionales, para vehículos, aeronaves, buques y lanchas.”* en **Clase 03** de la clasificación internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas, cuatro minutos, un segundo del doce de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que en fecha veinticinco de mayo de dos mil diez, el Licenciado Doninelli Peralta, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, los recursos de revocatoria y apelación, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fue 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 14 de agosto de 2001 y vigente hasta el 14 de agosto de 2011, la marca de fábrica “**KEEP CLEAR**” bajo el Registro No. 127486, a nombre de la empresa AVON PRODUCTS INC., para proteger y distinguir “*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, dentífricos, productos para el cuidado personal, jabones de tocador, desodorantes para uso personal, antiperspirantes, champús, acondicionadores, rocíos para el cabello, aceites para el baño, gels para el baño, lociones para las manos y el cuerpo, talcos*”, en Clase 03 internacional, ver



folios 19 y 20 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, rechazándola por consistir en una marca inadmisibles por derechos de terceros, al comprobar que el signo propuesto “**KLEAR**” por cuanto de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**KEEP CLEAR**” **se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual** podría causar confusión en los consumidores, al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir ambas marcas en el comercio, se afectaría el derecho de elección del consumidor y se socavaría el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintos, cuyo reconocimiento se produce a través de la inscripción.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente en su escrito de exposición de agravios manifiesta su inconformidad con la resolución que impugna, alegando que el signo propuesto no es denominativo. Agrega que si bien es cierto, la marca solicitada se encuentra inscrita en la misma clase de la que se encuentra inscrita, la empresa AVON PRODUCTS INC. se dedica a la venta de productos de cuidado personal, tales como aceites de baño, jabones, desodorantes, y el signo propuesto por su representada pretende proteger solamente una pequeña lista de productos de la Clase 03 de la nomenclatura internacional. Asimismo, existe una clara diferencia gráfica, fonética y especialmente ideológica entre las marcas en conflicto, tal es el caso de su escritura, ya que la solicitada se escribe con la letra K, y la inscrita con la letra C. Además, el signo inscrito se compone de dos palabras, pues se inicia con el término



KEEP, que hace notoria la diferencia entre ambas. Estas diferencias impiden que se produzca confusión en el consumidor y por ello solicita se revoque la resolución impugnada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. 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.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy 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?, el indicado inciso a) es transparente e indica: ***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 o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

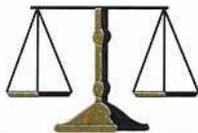
En el derecho marcario, la distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o



servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio.

Aplicado lo anterior al presente asunto, ha sido realizado un cotejo marcario entre los signos en pugna y analizados éstos en forma global, es evidente que a nivel gráfico, fonético e ideológico, el signo propuesto, "**KLEAR**", comparado con la marca inscrita "**KEEP CLEAR**" presentan similitud de identidad, ya que la solicitada está contenida en su totalidad en la inscrita, siendo mínima la diferencia entre ellas, lo cual efectivamente puede llevar a confusión, máxime que también coinciden en la Clase y los productos que protegen, sea, en general "*Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar*", en virtud de lo cual, hay una alta posibilidad de que se produzca una relación mental por parte del consumidor al suponer erróneamente que todos provienen de un mismo origen empresarial, y por ello es criterio de esta Autoridad, que lleva razón el Registro ad quo en considerar inadmisibile el registro del signo solicitado, siendo lo procedente la declaratoria sin lugar del recurso de apelación, confirmando la resolución apelada.

Por último, recuerde el recurrente que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: "*Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas.*" (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires.



2000. Págs.48 y 49). Por ello, aclara este Tribunal al Licenciado Doninelli Peralta, que efectivamente, tal y como analizó el Registro de la Propiedad Industrial, el signo propuesto es denominativo, es decir está compuesto únicamente por letras y no por elementos gráficos.

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 Max Doninelli Peralta, en representación de la empresa solicitante, **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuatro minutos, un segundo del doce de mayo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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 DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33