



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0016-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “Eterna Limpia y Cuida tu Hogar”

ETERNA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-8030)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 575-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas veinticinco minutos del veintitrés de junio de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licda. **Kristel Faith Neurohr**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1143-0447, en su condición de apoderada especial de la empresa **ETERNA S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta minutos con cincuenta y nueve segundos del diecinueve de noviembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de septiembre de 2014, por la Licda. **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ETERNA S.A.**, organizada de conformidad con las leyes de la República de Colombia y domiciliada en Carrera 66 No 13-14, Bogota D.C-Colombia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Eterna Limpia y Cuida tu Hogar”**, en **clase 03** internacional, para proteger y distinguir: ***“Productos para el aseo y la limpieza como limpiadores multiusos, varsol, crema lava loza, liquido lava loza,***



limpiavidrios, liquido desengrasante, limpiador de juntas, suavizante, etc.”

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos con cincuenta y nueve segundos del diecinueve de noviembre de dos mil catorce, se resolvió: “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. [...].**”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada la Licda. **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ETERNA S.A**, interpuso para el día 27 de noviembre de 2014 en tiempo y forma el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos con veinticuatro segundos del veintiocho de noviembre de dos mil catorce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] **Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].**”

SEXTO. 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:



Único: Marca de fábrica “**ETERNA GOPLASA**”, registro **86290**, en **clase 21** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **GOLDEN PLASTIC S.A.**, inscrita desde el 15 de marzo de 1994 con vigencia al 15/03/2024. (v.f 57)

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Eterna Limpia y Cuida tu Hogar**” en **clase 03** internacional, presentada por la empresa **ETERNA S.A.**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con las marca inscrita “**ETERNA GOPLASA**”, en **clases 21** internacional, propiedad de **GOLDEN PLASTIC S.A.**, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud entre los signos, aunado a que protegen productos similares y relacionados, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos. Por lo que, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría no solo afectando el derecho de elección del consumidor, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, y en consecuencia se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la representante de la empresa **ETERNA S.A.**, dentro de sus agravios manifestó que el signo propuesto por su representada debió analizarse de manera global y conjunta, tomando en consideración cada uno de los elementos que la conforman, entre ellos elementos gráficos y/o fonéticos. En cuanto al nivel ideológico, es claro que la



empresa titular del signo inscrito “**ETERNA GOPLASA**”, al utilizar la expresión GOPLASA., tiene la intención de que el consumidor al observar la marca haga una conexión directa con su empresa y adquiera el producto. Agrega, que el Registro, tiene múltiples marcas inscritas que incluyen el término **ETERNA** dentro de sus denominaciones y no han tenido ningún inconveniente. Que la marca inscrita en clase 21 internacional, protege diferentes productos que van desde recipientes portátiles para la casa y cocina hasta peines y esponjas, productos que si bien podrían ser utilizados para la limpieza no lo son de manera exclusiva. Por lo anterior, solicita continuar con el trámite de la solicitud de registro del signo “**Eterna Limpia y Cuida tu Hogar**” en **clase 03** internacional, presentado por su representada **ETERNA S.A.**, siendo que como se ha analizado los signos son totalmente diferentes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible



de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente **al público consumidor, a otros comerciantes**, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Así las cosas, aplicado al caso bajo examen la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“Eterna Limpia y Cuida tu Hogar”** la marca de fábrica inscrita **“ETERNA GOPLASA”**, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos



contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, a la luz del siguiente estudio.

Obsérvese, que a **nivel visual** el signo propuesto “Eterna Limpia y Cuida tu Hogar”, tiene incluida parte de la marca inscrita “ETERNA GOPLASA”, siendo que las palabras “Limpia y Cuida tu Hogar” son términos de uso común, que no pueden ser tomados en consideración dentro del cotejo marcario, conforme de esa manera lo dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas, que en lo de interés indica: “[...] *la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.*”, lo cual evidencia la similitud contenida en los signos

En este sentido, el cotejo marcario queda limitado al término “ETERNA”, situación que provoca que a **nivel auditivo** los signos se identifiquen como si fuesen el mismo. Ello evidentemente induciría a error o confusión al consumidor medio sobre el producto y su origen empresarial, dado que no podría identificarlo de manera eficaz en el mercado.

Con respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que al utilizar ambas marcas la palabra ETERNA, estas evocaran la misma idea en el consumidor medio, quien no podríamos obviar maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que comercializa la empresa **GOLDEN PLASTIC S.A**, por ende, las va a relacionar dentro de la misma actividad mercantil y bajo la misma línea de productos, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen, la aplicación del principio de especialidad que establece el artículo 89 de la Ley de Marcas y



Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que de manera clara no se ajusta al caso bajo examen, por cuanto obsérvese que el signo propuesto **“Eterna Limpia y Cuida tu Hogar”**, en **clase 03** internacional, pretende la protección de: **“Productos para el aseo y la limpieza como limpiadores multiusos, crema lava loza, liquido lava loza, limpiavidrios, liquido desengrasante, limpiador de juntas, suavizante, etc.”** Y la marca de fábrica inscrita **“ETERNA GOPLASA”** registro No. **86290**, en **clase 21** internacional que protege: **“Utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean metales preciosos o chapeados), peines y esponjas, cepillos (con excepciones de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, instrumentos y materiales de limpieza, viruta de hierro, cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras clases (v.f 57)**, si bien los ámbitos de protección se encuentran en diferentes clases del nomenclátor internacional, no podríamos obviar que no exista relación entre ellos, dado que los **“instrumentos y materiales de limpieza”**, abarcan todo el contenido de protección del signo que se solicita, por lo que a diferencia de lo que externa el recurrente, se encuentran evidentemente relacionados entre sí, por ende, serán ubicados en el mismo sector o anaquel de los establecimientos comerciales que pretendan distribuir dichos productos. Ello significa que el nivel de riesgo y confusión entre los productos y su origen empresarial será inevitable para el consumidor. En este sentido se rechaza el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión y asociación empresarial.

Respecto de los antecedentes jurisprudenciales emitidos por este Tribunal Registral Administrativo, traídos a colación como sustento en sus alegatos, debemos señalar que el mismo no es procedente, en virtud de que cada caso debe ser resuelto de acuerdo a su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se



sometan ante la Administración Registral. Razón por la cual se rechazan sus argumentaciones en este sentido, máxime que como se ha analizado el signo propuesto incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión y asociación con respecto al signo marcario inscrito “**ETERNA GOPLASA**” registro No. **86290**, propiedad de la empresa **GOLDEN PLASTIC S.A.** En tal sentido, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **Eterna Limpia y Cuida tu Hogar**”, en **clase 03** internacional, presentada por la empresa **ETERNA S.A.**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial, en consecuencia se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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 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 interpuesto por la Licda. **Kristel Faith Neurohr**, apoderada especial de la empresa **ETERNA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos con cincuenta y nueve segundos del



diecinueve de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Eterna Limpia y Cuida tu Hogar**”, en **clase 03** internacional. 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