



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0225-TRA-PI

Oposición en solicitud de la inscripción como marca del signo BRILLO

Reckitt & Colman (Overseas) Limited y otros, apelantes.

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 472-01)

Marcas y otros signos

VOTO N° 605-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del tres de noviembre del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el presente asunto en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdían, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, quien actúa en condición de apoderado especial de la empresa Church & Dwight Co., Inc.; por el Licenciado Francisco Guzmán Ortiz, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos treinta y cuatro-quinientos noventa y cinco, quien actúa en su condición de apoderado especial de Reckitt & Colman (Overseas) Limited, de Inglaterra; y por el MBA Manrique Constenla Umaña, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos dos-quinientos setenta y nueve, quien actúa en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Grupo Constenla S.A., cédula jurídica tres-ciento uno-cuarenta y un mil setecientos ochenta y tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad a las 14:11 horas del 1 de marzo de 2005.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 19 de enero de 2001, el MBA Manrique Constenla Umaña, representando a la empresa



Grupo Constenla S.A., solicitó el registro como marca de comercio del signo **BRILLO**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos.

SEGUNDO. Que en fechas 16 de abril y 21 de mayo, ambas de 2001, los Licenciados Francisco Guzmán Ortiz representando a Reckitt & Colman (Overseas) Limited y Edgar Zürcher Gurdíán representando a Church and Dwight Co. Inc. respectivamente, plantearon sendas oposiciones en contra de la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante resolución de las 14:11 horas del 1 de marzo de 2005, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar las oposiciones interpuestas, acogiendo parcialmente el registro solicitado, limitando los productos a distinguir a productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para empastar dientes y para improntas dentales, preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos.

CUARTO. Que mediante escritos presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fechas 20 de abril, 17 de mayo y 9 de setiembre todos de 2005, las empresas Church and Dwight Co. Inc., Reckitt & Colman (Overseas) Limited y Grupo Constenla S.A. respectivamente plantearon apelación en contra de la resolución final antes referida.

QUINTO. 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 Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene por probados los siguientes hechos: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

- 1- **BRILLO**, en clase 21, para distinguir cojines para limpiar, estregar y pulir, almohadillas, rollos y trapos raspantes, vigente hasta el 19 de octubre de 2016, inscrita a nombre de Church And Dwight Co., Inc., registro N° 4190.
- 2- **BRILLO**, en clase 3, para distinguir jabones, detergentes, pulimentos, vigente hasta el 19 de octubre de 2016, inscrita a nombre de Church And Dwight Co., Inc., registro N° 4190.
- 3- **NUGGET MAXIMO BRILLO**, en clase 5, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes y desodorantes ambientales, vigente hasta el 16 de noviembre de 2008, inscrita a nombre de Reckitt & Colman (Overseas) Limited., registro N° 110176.
- 4- **REX MAXIMO BRILLO**, en clase 5, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, vigente hasta el 2 de octubre de 2010, inscrita a nombre de Reckitt & Colman (Overseas) Limited., registro N° 122304.
- 5- **REX MAXIMO BRILLO**, en clase 3, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, ceras para piso, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, vigente hasta el 2 de octubre de 2010, inscrita a nombre de Reckitt & Colman (Overseas) Limited., registro N° 122303.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter

de interés para la presente resolución.

TECERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, APELACIONES PLANTEADAS. El Registro de la Propiedad Industrial decide declarar sin lugar las oposiciones interpuestas, declarando la posibilidad del registro solicitado, pero excluyendo de la lista de productos a los desinfectantes, por ser similares a los productos de limpieza comercializados por Church And Dwight Co. Inc. Contra dicha resolución apelaron tanto las empresas oponentes como el solicitante. La representación de la empresa Reckitt & Colman (Overseas) Limited no presentó alegatos en su favor. La representación de la empresa Church And Dwight Co. Inc. indicó ante este Tribunal que la marca que se pretende inscribir reproduce a la suya en su totalidad, que trata de aprovecharse de su reputación comercial, creando una situación de competencia desleal, ya que induce al consumidor en error sobre el origen comercial del producto. Por su parte, el solicitante indica que, sin fundamento legal, le es limitada la lista de productos que pretende distinguir con la marca solicitada, y que no se puede confundir limpieza con desinfección.

CUARTO. COMPARACIÓN DE LAS MARCAS INSCRITAS CON LA SOLICITADA. Siendo la siguiente la situación fáctica del presente asunto:

MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
NUGGET MAXIMO BRILLO	REX MAXIMO BRILLO	REX MAXIMO BRILLO
PRODUCTOS	PRODUCTOS	PRODUCTOS
clase 5: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material	clase 5: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material	clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, ceras



para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes y desodorantes ambientales	para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos	para piso, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos
MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
BRILLO	BRILLO	BRILLO
PRODUCTOS	PRODUCTOS	PRODUCTOS
clase 21: cojines para limpiar, estregar y pulir, almohadillas, rollos y trapos raspantes	clase 3: jabones, detergentes, pulimentos	clase 5: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos

Con respecto a las tres primeras marcas indicadas, a pesar de la falta de alegatos en la apelación de la empresa interesada, como contralor de legalidad este Tribunal ha de indicar que, si bien la marca solicitada está contenida en las marcas inscritas, éstas están conformadas de forma en que se pueden diferenciar plenamente de la solicitada, ya que incluyen elementos como *Nugget*, *Rex* y *Máximo* que trazan la diferenciación con la pretendida y que resultan ser los vocablos preponderantes que hacen posible la coexistencia registral.



Respecto de las marcas **BRILLO** inscritas a nombre de **Church And Dwight Co. Inc.**, aprecia este Tribunal identidad plena en cuanto al signo solicitado, por lo que se debe de analizar si los productos que pretende distinguir intersecan con los ya distinguidos por las marcas registradas. Es así como se observa que las marcas inscritas se dedican a distinguir implementos relacionados con la limpieza, ya sean los productos químicos que se utilizan para ella como los instrumentos de aplicación de dichos productos. Así, aún y cuando el solicitante-apelante quiere presentar una diferencia entre los conceptos de limpieza y desinfección, a nivel del consumidor promedio son conceptos que se asimilan: se limpia para, entre otras cosas, desinfectar; y la desinfección se da a través de un proceso de limpieza. El comercio así lo entiende, y es por eso que los productos que se dedican a la limpieza y los desinfectantes normalmente se exhiben en los mismos pasillos de forma contigua, apreciación que hace este Tribunal situándose en la posición del consumidor normal de productos de limpieza y desinfección, artículo 24 inciso 1) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Es por ello que el **a quo**, en aplicación del párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.” (subrayados nuestros),

en su resolución final elimina a los desinfectantes de la lista de productos que se pretenden distinguir, por la posibilidad de confusión que existiría con respecto de los productos dedicados a la limpieza que protege la marca **BRILLO** inscrita. De esta forma, pierde validez el argumento esgrimido en la apelación de Grupo Constenla S.A., sobre la falta de asidero legal de la actuación del Registro, la cual se basa en el párrafo segundo del artículo 18 antes citado.



QUINTO. PRODUCTOS QUE SE PRETENDEN DISTINGUIR. Por voto N° 416-2008 de las 09:15 horas del 21 de agosto de 2008, este Tribunal se pronunció sobre la redacción generalizada que de los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado se hace en las solicitudes planteadas y al respecto dijo:

“SEXTO. ARREGLO DE NIZA RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. *La nomenclatura internacional que se utiliza en Costa Rica para agrupar los bienes y servicios que distinguen las marcas registradas, es la establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante Arreglo de Niza), de acuerdo a los artículos 9 inciso h) y 89 de la Ley de Marcas, 17 y 62 del Reglamento. Si bien los productos y servicios que pretenden distinguir dos signos en conflicto han de ser comparados independientemente de la clasificación de Niza (párrafos 3 y 4 del art. 89 de la Ley de Marcas), a la hora de efectuar las solicitudes de marcas los productos y servicios deben de ir claramente clasificados siguiendo las pautas de dicho Arreglo.*

La versión vigente del Arreglo de Niza es la novena, y al ser un Tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ésta ha provisto a los usuarios de una página web por medio de la cual se explica cual es su estructuración. Así, indica que:

“La Clasificación de Niza está compuesta de una lista de clases, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o servicios. El encabezamiento de clase describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y once clases de servicios. Van acompañadas, cuando conviene, de notas explicativas que describen en mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La lista alfabética es una lista de los productos y servicios en orden alfabético. Contiene alrededor de 10.000 indicaciones relativas a productos y 1.000 relativas a servicios.”



(<http://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>, *itálicas del original, subrayado nuestro*).

Entonces, vemos como el llamado “encabezamiento” de cada una de las clases tiene un fin meramente ilustrativo, ejemplifica el tipo de productos o servicios que encontraremos dentro de cada clase para que el usuario pueda ubicarse en ellas y así hacer la clasificación correspondiente. Pero en la práctica del registro de marcas costarricense, se ha establecido que los usuarios utilizan como indicación de los productos y servicios que pretenden distinguir con el signo solicitado, los enumerados en el encabezamiento, y no los enlistados en cada una de las clases del Arreglo de Niza, a pesar de que la Ley de Marcas y su Reglamento son claros en señalar, que se ha de indicar una lista de los nombres de los productos o servicios que se pretenden distinguir según el Arreglo de Niza. Sobre el tema el tratadista Lobato comenta_

*“La redacción de la lista de productos o servicios debe acogerse a los epígrafes (posiciones o, en el término francés, indications) de productos o servicios enumerados en la Clasificación del Nomenclátor internacional. Así, el artículo 3 RM señala que dicha lista de productos y servicios se ajustará a la Clasificación internacional. Los productos y servicios han de ser enumerados de un modo claro y preciso, utilizando en la medida de lo posible los mismos términos empleados en la lista alfabética de la clasificación internacional sin prestarse a equívocos.” (LOBATO, *óp. cit.*, p. 412, *itálicas del original, subrayado nuestro*).*

El utilizar el encabezamiento como descripción de los productos o servicios que se pretenden distinguir, deviene en una mala praxis jurídica tanto para la finalidad del Registro como para el propio usuario, ya que, por un lado, se le hace un flaco favor al principio de transparencia del mercado que se pretende tutelar por medio de la Ley de Marcas, ya que los registros resultantes de esa mala práctica no reflejarán claramente a qué productos o servicios distingue el signo inscrito; por otro lado, de esta forma el usuario crea una marca débil, ya que la generalidad en la descripción de los productos o servicios no podrá impedir el ingreso al registro de nuevas



marcas que si sean específicas acerca del producto o servicio a distinguir, y tratándose de solicitudes, la generalidad actuará en su contra si se encuentra ya registrada una marca que si sea específica en cuanto al tema. “El modo como se redacten los productos o servicios puede condicionar el que la marca entre en conflicto o no con derechos anteriores. Así, si la redacción de los productos o servicios reivindicados es muy amplia, hay más probabilidades de conflicto,...” (LOBATO, óp. cit., p. 419).”

Citado lo anterior, es tesis de este Tribunal que el artículo 1 de la Ley de Marcas impone al operador legal tener en cuenta el elemento competencia desleal y los efectos reflejos que ésta pueda tener en el consumidor. Para el Registro de la Propiedad Industrial, la concreción de dicho principio se encuentra principalmente regulado en el artículo 8 inciso k) de la Ley de Marcas, que reza:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros (*)

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

(...)

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.”

Permitir el registro de marcas que pretendan distinguir productos cuya redacción es tan amplia que no permite individualizar al producto en concreto, **crea una situación de inseguridad jurídica para el titular, ya que una marca inscrita en tales condiciones es considerada débil, y no impediría el registro de una marca similar cuyos productos vayan claramente delimitados**, todo esto en aplicación del principio de especialidad. Así, al permitirse el registro de este tipo de marcas, se crea una supuesta expectativa jurídica de parte del titular de que le será protegida por parte del Registro una marca relacionada a una multiplicidad de productos, lo cual no es cierto. Además, éstos registros débiles conllevan a una situación de falta de transparencia en el mercado, ya que los competidores del ramo de que se trate no pueden tener certeza de

cuáles son los productos distinguidos con una marca, porque su registro indica una categoría muy amplia de ellos. Esa falta de transparencia respecto de las demás empresas del mismo sector empresarial se traduce en competencia desleal, práctica que se pretende desterrar con la emisión de la Ley de Marcas bajo comentario.

Aplicado lo anterior a la solicitud de registro planteada, se observa como se solicita el registro de la marca **BRILLO** para entre otros, productos médicos y veterinarios. La redacción de la lista de productos que se pretenden distinguir, en cuanto a los indicados, es tan amplia, que permitir dicho registro devendría en una situación de inseguridad tanto para el propio detentor del derecho como para el resto de los comerciantes del mismo ramo, lo cual se podría ver reflejado en los actos de consumo final. Por lo tanto, y dada la facultad de la Administración para limitar la lista de productos presentada según el párrafo segundo del artículo 18 antes citado, es que este Tribunal, no solamente avala la limitación hecha por el **a quo** en el sentido de eliminar de la lista a los productos que están en relación con los de las marcas inscritas, sino que además, elimina de dicha lista a los productos *farmacéuticos, veterinarios e higiénicos*, ya que, permitir el registro en tales condiciones, devendrá en una distorsión del mercado redundante en la posibilidad de permitir por este medio un acto de competencia desleal que tengan efectos reflejos sobre el consumidor promedio.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo a lo anteriormente considerado, este Tribunal debe de declarar sin lugar los recursos de apelación interpuestos por **Reckitt & Colman (Overseas) Limited** y por **Grupo Constenla S.A.**, y declarar parcialmente con lugar el recurso planteado por Church And Dwight Co. Inc. contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad a las 14:11 horas del 1 de marzo de 2005, la cual se revoca parcialmente para eliminar de la lista de productos a distinguir con el registro a los farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, siendo que la lista resultante de los productos que se protegen con la marca solicitada son: *productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos.*

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039; se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos por **Reckitt & Colman (Overseas) Limited** y por **Grupo Constenla S.A.**, y se declara parcialmente con lugar el recurso planteado por **Church And Dwight Co. Inc.** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad a las catorce horas, once minutos del primero de marzo de dos mil cinco, la cual se revoca parcialmente para eliminar de la lista de productos a distinguir con el registro a los farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, siendo que la lista resultante de los productos que se protegen con la marca solicitada son: *productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos*. En lo no objetado expresamente por este Tribunal, se confirma dicha resolución. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Limitaciones al Derecho sobre la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.97