



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-035-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “LOS CONEJOS”

GRUPO CONSTENLA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N°2006-311)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 630 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta minutos del quince de junio del dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manrique Constenla Umaña** mayor, casado, Máster en Administración, vecino de San José, titular de la cédula número uno-cuatrocientos dos-quinientos setenta y nueve, apoderado generalísimo de la sociedad **GRUPO CONSTENLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y cuatro minutos seis segundos del veintisiete de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante solicitud presentada por el señor Manrique Constenla Umaña, mayor, casado una vez, Máster en Administración de Empresas, vecino de San José, titular de la cedula de identidad número uno-cuatrocientos dos-quinientos setenta y nueve, el día trece de enero del dos mil seis, ante el Registro de la Propiedad Industrial, visible a folio uno del expediente administrativo levantado al efecto, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **GRUPO CONSTENLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con establecimiento administrativo y comercial



situado en Hatillo Centro, costado sur de la Iglesia Sagrado Corazón, formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**LOS CONEJOS**” en **clase 16** de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir, bolsas para basura.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado por el apoderado de la empresa” **CLOROX DE CENTROAMÉRICA S.A**”, interpone oposición en contra de la solicitud de registro presentada. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la Resolución dictada a las nueve horas treinta y cuatro minutos seis segundos del veintisiete noviembre de dos mil ocho, resolvió declarar con lugar la oposición, resolución que fue apelada por el solicitante y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO: 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos que se tuvieron como probados, en la resolución recurrida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE En el



caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar la oposición planteada, ello por cuanto en el Considerando Tercero de la resolución venida en alzada, se establece que entre las marcas cotejadas, existe una altísima similitud desde el punto de vista visual, fonético e ideológico, además de existir una clara relación entre los productos protegidos por las marcas inscritas y los que se desean proteger mediante el signo pedido. Consecuentemente se crea la posibilidad de generar confusión al público consumidor, respecto al origen empresarial de los productos. Además de que el rechazo de la resolución recurrida, se fundamenta básicamente en indicar que en ambos casos se trata de productos de limpieza o sea relacionados aunque son en clases distintas y por ello podría causar confusión.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el señor Manrique Constenla Umaña, apoderado especial de **GRUPO CONSTENLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, fundamentó su inconformidad con la resolución recurrida, en que la marca solicitada por su representada, lo es en clase distinta a la clase a la que el oponente tiene inscrita su marca, así como los productos que se pretende proteger en clase 16 (bolsas), no son susceptibles de confusión con los protegidos en clases 3 y 5 por el signo ya inscrito. Por su parte el apoderado de la parte oponente, argumenta, que su representada es una empresa dedicada a la producción, comercialización, y promoción de una variedad de productos y artículos para la limpieza y el aseo, tanto del hogar y la industria, como de personas y animales, e incluyen preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, preparaciones para blanquear y para la colada, limpiadores para todo uso productos de limpieza, jabones desinfectantes, productos aromatizantes, abrasivos comprendidos en esta clase, aceites de limpieza, aceites esenciales de limón, desinfectantes y que dentro de las marcas que utiliza y posee registradas para proteger sus productos y servicios se encuentra la marca **LOS CONEJOS**, siendo que entre la solicitada y esta marca existe identidad gráfica y fonética, así como la notoriedad de la misma. El hecho de que los productos que se pretenden proteger son afines y pueden ser asociados



con los productos distinguidos con la marca “**LOS CONEJOS**” y el uso de ésta, pretendida por parte del solicitante, podría causar un riesgo de confusión por parte del consumidor y/o un riesgo de asociación, haciéndole creer que se trata de productos que tienen origen un mismo origen empresarial.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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, 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 se 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.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse 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. 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 o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8^a inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, y aún antes, cuando está en trámite, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

La emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a ambos signos, y siempre debe tener como norte el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente.

QUINTO. COTEJO DE LA MARCAS ENFRENTADAS. El registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes fonéticas, gráficas o ideológicas, originando



así un riesgo de confusión, de forma que, al realizar el cotejo gráfico, se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas; con el cotejo fonético, se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico, se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras. Al respecto, el tratadista Manuel Lobato, trata el cotejo marcario, de la siguiente manera:

“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal...La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen” (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2001, pág. 282).

Ahora bien, es importante tomar en cuenta en estos casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre estos y los productos que protegen; esto pues cuando los **signos** sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican, de igual manera cuando los **productos** sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

En este cotejo entre signos y productos, un factor importante más no determinante es la aplicación del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, mediante el cual puede evaluarse si los signos cotejados no solo enfrentan semejanzas de índole gráfico, fonético o ideológico entre si, sino que además, pueden ser signos que a su vez protejan o pretendan proteger productos o servicios que una vez puestos en el mercado, estén relacionados por alguna situación propia de la ubicación de los productos o servicios dentro del mercado.

En aplicación de lo anterior, el hecho de que los productos o servicios cotejados formen parte



de una misma clasificación del nomenclátor internacional, es solamente un indicio de que existe una posibilidad de confusión entre los signos enfrentados; no obstante, tal estudio no concluye hasta tanto no se realice una evaluación más profunda en la que se excluya la posible relación entre productos o servicios entre otras razones: por ser productos o servicios cuyos canales de comercialización o distribución sean compartidos; por ser productos o servicios complementarios, sustitutos o de uso conjunto; por ser productos o servicios que van dirigidos al mismo sector pertinente de consumidores; todos criterios que en cada caso deben ser analizados según el mercado o sector del mismo dentro del cual se aplican.

El anterior planteamiento tiene sustento jurídico en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, que dispone:

Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

*a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la **impresión gráfica, fonética y/o ideológica** que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

*d) Los signos deben examinarse en el **modo y la forma en que normalmente se venden los productos,** se prestan los servicios o se presentan al*



consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

*e) Para que exista posibilidad de confusión, **no es suficiente que los signos sean semejantes**, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”*

(lo destacado en negrilla no es del texto original).

En razón de lo expuesto, tal y como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, debe este Tribunal, aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre los

SIGNOS INSCRITOS

TITULAR “CLOROX DE CENTROAMÉRICA “(Ver folios 118 al 131 y 145 del expediente administrativo)

REGISTRO N°78855

MARCA “LOS CONEJOS”

Clase 03 Internacional. para proteger limpiadores detergentes y raspantes para limpiar y pulimentar

2- REGISTRO N°81441

MARCA “LOS CONEJOS”

CLASE 5 internacional para proteger un producto para desinfectar y purificar.

3-- REGISTRO N°79563



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCA “LOS CONEJOS”



**CLASE 3 INTERNACIONAL CLASE 3 internacional para proteger limpiadores
detergentes y raspantes para limpiar y pulimentar.**

4- REGISTRO N°173071

MARCA “LOS CONEJOS”



**4 CLASE 3 y 5 INTERNACIONAL para proteger Preparaciones para limpiar, y
preparaciones para blanquear de uso doméstico, con un aditivo de aroma a menta y
5 Desinfectantes y desinfectantes para uso higiénico con un aditivo de aroma a menta.**

5- REGISTRO N° 155916

MARCA “LOS CONEJOS”





CLASE 3 INTERNACIONAL para proteger Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, preparaciones para blanquear y para la colada, limpiadores para todo uso, productos de limpieza, jabones desinfectantes, productos aromatizantes, abrasivos, comprendidos en esta clase, aceites de limpieza, aceites esenciales de limón, dentríficos y cosméticos.

6. - REGISTRO N° 164316

” LOS CONEJOS PARA UN HOGAR MÁS SANO”

Marca de Fábrica



CLASE 5 INTERNACIONAL para proteger Desinfectantes, preparaciones para remover el moho; preparaciones para purificar el aire; desinfectantes para sanitarios, desodorantes (excepto los de uso personal); desodorantes para sanitarios: preparaciones para perfumar el aire, desinfectantes para uso higiénico; herbicidas, insecticidas y fungicidas.

7 REGISTRO N° 90237

“LOS CONEJOS SUPER”

CLASE 5 INTERNACIONAL, para proteger un producto para desinfectar y purificar.



SIGNO SOLICITADO

“LOS CONEJOS”

Clase 16 para proteger y distinguir bolsas para basura

existe alguna identidad o similitud entre ellas.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que la marca pretendida por el solicitante, “**LOS CONEJOS**”, es igual a la marca inscrita, cuyo titular es el oponente, es más lo solicitado está contenido en su totalidad por la inscrita. Por lo que al aplicar a los signos referidos el cotejo gráfico, vemos que la marca solicitada no cuenta con un grado de aptitud distintiva, más bien por el contrario, es factible el riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que resulta de recibo lo señalado por la empresa apelante, cuando destaca en su escrito de apelación, que el consumidor puede incurrir en error, por la semejanza de las marcas en conflicto, y en consecuencia hay riesgo de confusión en el consumidor medio, ello, es posible, por cuanto como lo indicáramos anteriormente, la marca solicitada **LOS CONEJOS**”, no permite su diferenciación en lo concerniente a las marcas inscritas. Como puede apreciarse, la empresa apelante, insiste en el hecho de querer hacer ver a este Tribunal la inexistencia de una similitud y riesgo de confusión, que para este Tribunal resultan palpables a la vista de un consumidor promedio de este tipo de productos, ya que las marcas inscritas y la solicitada tienen elementos comunes, que no las hace diferentes una de la otras, ello, a pesar de que los signos enfrentados se encuentran en clases diferentes, dentro de la nomenclatura internacional, no obstante son productos que se distribuyen en un mismo recinto comercial y forman parte de los productos de limpieza.

De acuerdo con lo anterior, cabe reiterar, que el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o*



*servicios que identifican sean de la misma naturaleza o pueda existir la posibilidad o relación entre ellos”, de ahí, que este Tribunal considera, que el consumidor que va adquirir “este tipo de productos de limpieza para el hogar puede confundir la marca “**LOS CONEJOS**” solicitada, con la marca “**LOS CONEJOS**” ya inscrita.*

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “**LOS CONEJOS**”, guarda semejanza gráfica y fonética con la inscrita “**LOS CONEJOS**”. Nótese que la parte denominativa de ambas marcas es idéntica, variando únicamente la clase en el nomenclátor internacional, elemento que a juicio de este Tribunal no aporta distintividad al signo. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que la pronunciación de la palabra” **LOS CONEJOS**” es igual. Esa similitud, es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita, lo que impide otorgar la inscripción de la solicitud presentada.

SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Paulo Brenes Lleras,** apoderado especial de la empresa **CLOROX DE CENTROAMÉRICA S.A,** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y cuatro minutos, seis segundos del veintisiete de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

OCTAVO. 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, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, apoderado especial de la empresa **CLOROX DE CENTROAMÉRICA S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y cuatro minutos, seis segundos del veintisiete de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma. 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**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

