



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0416-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “PUNTO VERDE.”

Punto Rojo, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 1543-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 644-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Sn José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del quince de junio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **PUNTO ROJO SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-dos mil quinientos veintiséis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y dos minutos y veintinueve segundos del diecinueve de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado el veintidós de febrero de dos mil siete, ante el Registro de la Propiedad Industrial, suscrito por el Licenciado Jorge Tristán Trelles en su calidad de Apoderado Especial de la compañía **M. CAMACHO INTERNACIONAL S.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, con domicilio y establecimiento



comercial/fabril y de servicios en Edificios Trade Torre Oeste, Gran Vía Carles III, 94 bajos, 080028 Barcelona, España, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PUNTO VERDE”** en clase 3 de la Nomenclatura Internacional para proteger y distinguir: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. Con reserva de uso en todo tamaño, color, letras y combinación de éstos.

SEGUNDO: Que publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del término de ley, en memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de agosto de 2007, suscrito por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representante de la empresa **PUNTO ROJO SOCIEDAD ANONIMA**, se presenta oposición a la inscripción de la marca dicha, alegando, en términos generales, que su representada es titular de las marcas, todas inscritas en Clase 03 de la Nomenclatura Internacional: **“PUNTO ROJO”** inscrita bajo el acta número 55084, para proteger y distinguir: materiales detergentes y raspantes, para limpiar y pulimentar, vigente hasta el 13 de febrero de 2009; **“PUNTO ROJO”** (diseño) inscrita bajo el acta No 22109, para proteger y distinguir: jabón en polvo, vigente hasta el 10 de noviembre de 2009; **“PUNTO BLANCO”** (diseño) inscrita bajo el acta No. 121363, para proteger y distinguir: jabones, jabones de tocador, jabones bactericidas, jabones perfumados, jabones medicados, jabones de aceite y todo tipo de jabón, jabones en polvo, en pasta y en barra, detergentes y detergentes líquidos. Manifiesta que, entre las marcas de su representada y la marca que se pretende inscribir existe una clara similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico que impide su coexistencia registral. Que dicha similitud conlleva una serie de riesgos de confusión capaz de inducir a error al público consumidor en cuanto a la procedencia y calidad de los productos que adquiere, por lo que el registro de la marca solicitada perjudicaría gravemente a la empresa que representa, pues ello favorecería la *dilución de la marca* y su *debilitamiento*, siendo que esta empresa ha empleado estrategias comerciales importantes con el fin de dar a conocer sus productos, situación que pretende aprovechar la empresa solicitante



mediante *prácticas parasitarias*.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, cuarenta y dos minutos con veintinueve segundos del diecinueve de febrero de dos mil nueve, resuelve declarar sin lugar la oposición presentada por **Punto Rojo S.A.** y acoger la inscripción de la marca ***Punto Verde.***, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO: 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 el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos que como probados tuvo el Registro para dictar la resolución apelada, agregando únicamente que los mismos se encuentran sustentados en folios 29 a 32 de este expediente.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición



planteada, indicando que una vez realizado el cotejo marcario que corresponde, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, (que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002), se deduce que, a pesar de que las marcas inscritas y la solicitada comparten el mismo término “PUNTO”, el resto de los signos es muy distinto (VERDE, ROJO, BLANCO) y siendo que la marca solicitada no cuenta con diseño, como sí lo tienen las marcas inscritas, ello imprime una diferencia gráfica muy marcada, por lo que la marca PUNTO VERDE resulta ser suficientemente distintiva frente a las marcas inscritas, por ello, al observar la marca como un todo descarta la presunción de que su registro cause confusión en el público consumidor. A esa misma deducción arriba al realizar el cotejo fonético e ideológico de las marcas confrontadas. Manifiesta el Registro que en vista de que la marca solicitada no evoca la misma idea que las registradas, debe aceptarse su inscripción pues de lo contrario se permitiría otorgar la exclusividad sobre los colores, como marca en clase 3, a la empresa oponente.

Por su parte, el recurrente mediante escrito presentado ante este Tribunal el catorce de mayo de dos mil nueve, manifiesta que discrepa con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, dado que no existe una diferencia sustancial que permita la coexistencia de las marcas. Sostiene que su representada no pretende exclusividad sobre los colores en sí mismos, siendo posible que el solicitante utilice la palabra PUNTO pero sin combinarlo con un color, pues de lo contrario se imprime al signo *la misma idea o pretensión ideológica*. Al existir las marcas PUNTO ROJO y PUNTO BLANCO, la marca propuesta resulta poco novedosa, lo que evidentemente supone un desvío de clientela, pues el consumidor imaginará que se trata de otro de los productos propios de Punto Rojo S.A., especialmente si se considera que protegen los mismos productos, o al menos productos relacionados con las marcas cuyo titular es su representada. Con ello, evidentemente se trata de obtener un beneficio de los esfuerzos publicitarios en que no han invertido, produciendo además la dilución de las marcas de Punto Rojo S.A. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida, declarando con lugar su oposición y denegando la inscripción de la marca PUNTO VERDE.



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 signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga 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 atenerse 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, servicio o establecimiento, 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 y 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 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 distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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, que ni siquiera puedan ser relacionados.

Dicho lo anterior y en el caso de conocimiento, lleva razón el apelante en defender las marcas inscritas a nombre de su representada, ya que la solicitada “**PUNTO VERDE**” integra en su denominación el término común, presente en ambas marcas inscritas “**PUNTO**”, unido a un color, que también resulta ser un término común en los signos ya protegidos, ello imprime la misma carga conceptual o ideológica al signo solicitado, lo que a todas luces provocaría que



el consumidor medio recuerde esa asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, máxime que tanto las marcas inscritas como la solicitada son para proteger los mismos productos, o productos susceptibles de ser relacionados; en general, materiales para raspar, limpiar y pulimentar, detergentes y jabones, lo que, inevitablemente producirá que el público los relacione con los productos que protegen las marcas inscritas por Punto Rojo Sociedad Anónima tal y como lo expresa su representante.

Asimismo, y tal como alega el recurrente, en el caso discutido no sólo los productos son similares, lo cual implica que pueden ser expendidos en los mismos establecimientos, sino que los signos son casi idénticos, por tanto podría provocar que el consumidor no los distinga y los conecte como provenientes de un mismo sector empresarial y eso es precisamente lo que la Ley de cita trata de evitar, máxime que conforme al artículo 25 de esa Ley, *“El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, (...) para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión. (...)”*.

La Administración Registral por disposición legal está obligada a proteger a la marca inscrita, esencialmente como las que se analizan, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias.

Respecto a la similitud, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será*



necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otros signos, conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, pues, desde el punto de vista **ortográfico** se manifiesta por la total coincidencia con el término **PUNTO**, asociado a un color, sea este ROJO y BLANCO en los inscritos, o VERDE en el solicitado, por lo que también en cuanto a su **fonética**, al ser pronunciadas tiene una vocalización similar. En todo caso, es desde el punto de vista **ideológico** que resulta más evidente la probabilidad de confusión, pues todas evocan la misma idea, siendo además que se utilizarían para proteger preparaciones o materiales para limpiar, raspar y pulir, detergentes y jabones.

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el representante de la empresa opositora, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales a los identificados por las marcas inscritas. De permitirse la inscripción del signo **PUNTO VERDE** quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y dos minutos con veintinueve segundos del diecinueve de febrero de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca “**PUNTO VERDE**” solicitada por **M. CAMACHO INTERNACIONAL S.L.**



SEXTO: 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y dos minutos con veintinueve segundos del diecinueve de febrero de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca “**PUNTO VERDE**” solicitada por **M. CAMACHO INTERNACIONAL S.L.** 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

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33