



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0322-TRA-PI

Oposición a inscripción de Señal de Propaganda “SCOTT CUIDA A TU FAMILIA”

PRODUCTOS FAMILIA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de Origen 4968- 09)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 742-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas treinta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil once

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Viquez, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno mil dieciocho novecientos setenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la compañía **PRODUCTOS FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas veinticuatro minutos, catorce segundos del dieciocho de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el nueve de junio de dos mil nueve, el licenciado **Jorge Tristán Trelles** apoderado especial de la empresa denominada **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC** presentó solicitud de inscripción de la Señal de Propaganda “**SCOTT CUIDA A TU FAMILIA**” para distinguir “La promoción de pañuelos faciales, papel higiénico, toallas de papel y servilletas de papel para la mesa”.



SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Néstor Morera Viquez, apoderado especial de la compañía **PRODUCTOS FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas veinticuatro minutos, catorce segundos del dieciocho de marzo de dos mil diez, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado PRODUCTOS FAMILIA S.A, contra la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “SCOTT CUIDA A TU FAMILIA”, presentada por KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC la cual se acoge.*

TERCERO. Que inconforme con la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas veinticuatro minutos, catorce segundos del dieciocho de marzo de dos mil diez, el apoderado especial de la compañía **PRODUCTOS FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó recurso de apelación.

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 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 Mora Cordero,y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra en trámite de inscripción a favor de **PRODUCTOS FAMILIA S.A** la marca **FAMILIA** bajo el expediente # **2009-0002283** (Ver folios 154 a 155 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente caso.

TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la oposición presentada por el apoderado de la compañía **PRODUCTOS FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA** con fundamento en lo siguiente: *“(…) En el presente asunto se percibe claramente que la señal de propaganda solicitada tiene todo el carácter de originalidad, ya que al compararla con las marcas oponentes es evidente que está compuesta por los elementos necesarios para gozar de protección registral, además se debe tener presente como percibe el consumidor los signos, como van a quedar plasmados en la memoria del mismo y sin duda alguna el vocablo SCOTT es lo que el consumidor va a tener presente a la hora de referirse a la señal de propaganda o la marca, por lo que en efecto no existiría un riesgo de confusión tanto entre los signos en conflicto como de las casas comerciales que los representan .Por otra parte cabe destacar que la señal de propaganda no está asociada al registro 66689(FAMILIA) sino al registro 36876 (SCOTT) por lo que no existe relación alguna con las marcas solicitadas por el oponente y mucho menos que exista un riesgo de confusión como se ha indicado.*



Por su parte, el Licenciado Néstor Morera Víquez, en representación de la empresa **PRODUCTOS FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA** señaló que la resolución dictada por el a quo hace un incorrecto análisis del riesgo de confusión y de asociación existente entre los signos en conflicto, que en el presente caso se puede observar que la señal de propaganda solicitada contiene al igual que la marca de su representada la palabra FAMILIA y que respecto de los productos se debe considerar que la señal de propaganda es para la promoción de productos idénticos a los que distingue y protege la marca de su representada, y que los productos son de consumo masivo, por lo que van dirigidos a un gran número de consumidores, siendo que en el presente caso existe similitud fonética y conceptual entre ambos signos en disputa y no debe permitirse su coexistencia en el mercado costarricense, que el consumidor claramente identifica el origen empresarial de **SCOTT** con la empresa solicitante de la señal de propaganda, el análisis del riesgo de confusión debe hacerse dando particular atención al elemento “**FAMILIA**”, así como a cuestionarse la intención subyacente al hecho de que una empresa Kimberly Clark desee reproducir mediante una señal de propaganda el nombre y la marca de una de sus principales empresas competidoras tal y como sucede en el presente caso.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*”



Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

*Para determinar tal riesgo, 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o innecesario, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o



servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, tanto la Señal de Propaganda solicitada como las marcas solicitadas por el oponente son Denominativas:

SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA

SCOTT CUIDA A TU FAMILIA

MARCAS SOLICITADAS POR EL Oponente

EXPEDIENTE 2009-2283

FAMILIA



CLASE 16

“Productos de papel, rollos de papel para la cocina, toallas de papel, pañuelos de papel, pañuelos de bolsillo de papel, pañitos de mesa de papel, pañales desechables, servilletas de papel, toallas de papel y papel higiénico.

EXPEDIENTE 2005-5295

CLASE 16

“Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías, papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles) ; material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); naipes para uso recreativo; caracteres de imprenta; clichés

según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 154 a 155).

Siendo que tal y como se puede apreciar, la Señal de Propaganda solicitada difiere del signo **FAMILIA**, presentando una marcada diferencia, por ello estima este Tribunal que en el presente caso los signos pueden coexistir en el mercado, el público los percibe de una forma diferente, y se detiene a valorar los detalles y que en este punto las diferencias son evidentes, por lo que, a simple golpe de vista, ambos signos son diferentes lo que no causa confusión en el consumidor promedio.

Conforme la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:



“(…) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación…” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Queda claro de lo antes expuesto, que en el cotejo de estas marcas el elemento preponderante y factor tópico, es el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor.

Dicho lo anterior, y teniendo presente que los términos analizados anteriormente son descriptivos, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo es preponderante y siendo que en el signo solicitado **SCOTT CUIDA TU FAMILIA**”, el elemento tópico y preponderante es **SCOTT**, de lo cual se colige que en el presente caso, no es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que no existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otro signo, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor no es inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, situación que le da distintividad a la señal de propaganda solicitada, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro a quo, cuando manifiesta que: *“(…) En el presente asunto se percibe claramente que la señal de propaganda solicitada tiene todo el carácter de originalidad, ya que al compararla con las marcas oponentes es evidente que está compuesta por los elementos necesarios para gozar de protección registral, además se debe tener presente como percibe el consumidor los signos, como van a quedar plasmados en la memoria del mismo y sin duda alguna el vocablo SCOTT es lo que el consumidor va a tener presente a la hora de referirse a la señal de propaganda o la marca, por lo que en efecto no existiría un riesgo de confusión tanto entre*



los signos en conflicto como de las casas comerciales que los representan". Y desde el punto de vista fonético el sonido producido al articular las palabras, es totalmente diferente, por lo cual se determina que no existe semejanza, ya que es evidente que gráfica, ideológica y fonéticamente, los términos de las marcas en conflicto son distintos siendo entonces posible la coexistencia registral en el mercado de ambos signos marcarios, razón por la cual debe rechazarse la oposición presentada y en consecuencia se ordena la inscripción de la Señal de Propaganda solicitada **"SCOTT CUIDA TU FAMILIA"**.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque no da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Néstor Morera Viquez, apoderado especial de la empresa **PRODUCTOS FAMILIA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veinticuatro minutos catorce segundos del dieciocho de marzo de dos mil diez y confirmar la resolución recurrida venida en alzada.

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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Viquez, en su condición de apoderado especial de la compañía **PRODUCTOS FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas veinticuatro minutos, catorce segundos del dieciocho de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33