



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0787-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “XTRA-PINE”**

**INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 4723-2011)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

### ***VOTO N° 758-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas con diecisiete minutos y cuarenta segundos del dieciséis de agosto de dos mil doce.***

Recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis- setecientos noventa y cuatro, mayor, abogada, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V.**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diecisiete minutos y cuarenta segundos del dieciséis de agosto de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de Mayo de 2011, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**XTRA-PINE**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Blanqueadores y limpiadores multiusos*”



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con diecisiete minutos y cuarenta segundos del dieciséis de agosto de dos mil once, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Chaves Desanti**, en representación de la empresa **INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de Agosto del 2011, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 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 de julio del 2011.

*Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta inscrita a nombre de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, la marca de fábrica “**PINO X-TRA**”, bajo el número de registro **98677**, desde el 7 de Enero de 1997 y hasta el 7 de Enero de 2017, para proteger y distinguir, preparaciones para blanquear, limpiar, cloro, blanqueador, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos. (Ver folios 57 y 58).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**XTRA-PINE**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas, en relación con la marca inscrita “**PINO X-TRA**”, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, alega que la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas, siendo susceptible de inscripción registral para lo cual se refiere al artículo 18, y resalta que existen múltiples diferencias entre los dos distintivos como para permitir su coexistencia pacífica. Indica además que a pesar de que las marcas comparten la misma clase promocionan productos no del todo semejantes en el mercado, y que PINO XTRA es ampliamente conocido en el mercado como una submarca de Colgate Palmolive Company para su marca AJAX el cual es utilizado para un producto desinfectante, para lo cual aporta imágenes del producto. Por otra parte hace notar la presentación del producto de su poderdante el cual sí destaca por utilizarse tal cual se pretende su inscripción. Agrega también que pueden compartir los mismos canales de comercialización, siendo distintos la presentación gráfica y el uso de las denominaciones tanto la inscrita como la pretendida, así como su ortografía y por ende su fonética. Por último hace mención de otros registros que incluyen la denominación PINE coexistiendo con el signo PINO X TRA de la otra casa, y hace notar que existe muy poca probabilidad que un consumidor vaya a confundir ambos productos a la hora de adquirirlos, siendo consecuentemente la marca XTRA-PINE susceptible de protección marcaria.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros



Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que ambas marcas, la marca solicitada “**XTRA-PINE**”, y la inscrita “**PINO X-TRA**” son marcas denominativas, en las cuales observa este Tribunal que si existe una similitud que puede poner al consumidor en un posible riesgo de confusión, siendo que lo que existe únicamente es un juego de palabras pero prácticamente es lo mismo, con un orden diferente lo cual no le otorga al signo solicitado ninguna distintividad.

Este Organo Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que dentro de los productos que protege la marca inscrita ya se encuentran incluidos preparaciones para blanquear, limpiar, cloro, blanqueador, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos productos que tienen relación directa con el signo solicitado que pretende proteger blanqueadores y limpiadores multiusos, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, comercializables a través de canales de venta comunes. El inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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*". La regla en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consiste en impedir que tercero utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran precisamente en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas de repetida cita.

Respecto al agravios esgrimidos por el apelante, que basa su argumento de que se encuentran inscritas marcas con la denominación PINE que esto no fue obstáculo alguno para su inscripción, este Tribunal considera que para que dos marcas puedan coexistir en la misma clase, deben de contener elementos que le otorguen suficiente distintividad con el fin de no incurrir en un posible riesgo de confusión para el consumidor.

Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial , la cual debe confirmarse.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



## **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diecisiete minutos y cuarenta segundos del dieciséis de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse la marca solicitada “**XTRA-PINE**”. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**