

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0071-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo BRITE

Marcas y otros signos

Central American Brands Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10818-2011)

VOTO N° 0896-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, mayor, abogada, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos noventa y seis-trescientos diez, en su condición de apoderada general para la materia de propiedad intelectual de la empresa Central American Brands Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta minutos, diez segundos del diecisiete de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil once, la Licenciada Sáenz Umaña, representando a la empresa Central American Brands Inc., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **BRITE**, en la **clase 3** de la nomenclatura internacional para distinguir detergentes y jabones para lavandería y tocador, preparaciones para limpiar y desengrasar, limpiadores multiuso, limpiadores para muebles, vidrios y baños, líquidos

antigrasa, y en **clase 5** para distinguir aromatizantes ambientales, desinfectantes y desodorantes ambientales.

SEGUNDO. Que por resolución de las nueve horas, cuarenta minutos, diez segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha veintitrés de enero de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas de fábrica:



1. a nombre de Radiator Speciality Company, registro N° 96041, vigente hasta el trece de agosto de dos mil dieciséis, para distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional compuestos para limpiar y quitar grasas para propósitos

automovilísticos, industriales y caseros, preparaciones para limpiar y quitar grasa y preparaciones en forma líquida, aerosol y granular para quitar carbón para el uso en el campo de máquinas automotrices y otros motores de combustión interna que funciona con gasolina o diesel y para pisos de cocheras y otros pisos de concreto o asfalto, detergentes par usar en el campo de pisos de concreto o asfalto, detergentes para remover grasa y aceites de objetos hechos de materiales o superficies duras, preparaciones para quitar o remover barniz, preparaciones para remover herrumbre, compuesto para limpiar sistemas de calderas o calefacción y un compuesto combinado, limpiador, inhibidor de herrumbre y lubricantes para bombas de agua, limpiador para manos, barnices y cementos, limpiadores y acondicionadores de sistemas de combustibles y cámara de combustión, preparaciones limpiadores para carburado y estrangulador, lubricantes, limpiadores y removedores de grasa (folios 68 y 69).

2. **MAGIC BRITE** a nombre de Irex International S.A., registro N° 135806, vigente hasta el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, para distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos (folios 70 y 71).
3. **MAGIC BRITE** a nombre de Irex International S.A., registro N° 124099, vigente hasta el treinta de marzo de dos mil veintiuno, para distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional 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 (folios 72 y 73).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre las marcas inscritas y el signo solicitado, además de relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que dos de las marcas opuestas de oficio fueron traspasadas a su nombre, y que las demás marcas inscritas contienen elementos que las diferencian de la ahora solicitada, por lo que no hay posibilidad de confusión en el público consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. La comparación entre los signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto considera este Tribunal que la similitud e identidad entre los productos que enlista la solicitud respecto de los que ya se distinguen con las marcas registradas, aunado al uso común de la palabra BRITE en todos ellos impide el registro ahora solicitado. Vemos como las marcas contenidas en el considerando primero sobre hechos probados, utilizan a la palabra BRITE unida a otra más, lo cual les confiere una mayor aptitud distintiva de frente a la solicitada:

“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor...” (Lobato, *op. cit.*, p. 301)

Entonces, aunque la empresa solicitante sea ahora titular de algunas de las marcas que originalmente fueron opuestas oficiosamente por la Administración, aún hay otras vigentes que constituyen derechos previos de terceros. Tampoco se puede acoger el razonamiento de la apelante, cuando indica que *“El haber precisamente tantas marcas que contienen el término brite, permite al consumidor distinguir que la nueva marca es una más en el mercado que compite con las demás, diferenciándola de las otras.”*. Precisamente, al haber varias marcas inscritas que incluyen a la palabra BRITE en conjunto con otros elementos, impide la entrada al mercado de un nuevo signo para productos idénticos y/o relacionados que haga un uso individual de dicha palabra, ya que el consumidor, al ver productos idénticos o relacionados todos identificados con la palabra BRITE, no podrá diferenciar el origen empresarial de éstos, finalidad principal de las marcas en el comercio. Por todo lo anterior es que se encuentra que los signos cotejados no pueden coexistir en el ámbito registral. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 la Licenciada Sara Sáenz Umaña representando a la empresa Central American Brands Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta minutos, diez segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo BRITE. 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.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33