



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-1006-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CAR (DISEÑO)”

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 7189-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 914-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, Santa Ana, Centro Empresarial Forum, Edificio C, Oficina 1 C1, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202 Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos, treinta y un segundos del dieciocho de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el



veintiséis de julio de dos mil once, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**CAR (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “ambientadores, preparaciones para purificar el aire, ambientadores para habitación, desodorantes para telas y el aire, preparaciones para neutralizar olores”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas, nueve minutos, treinta y un segundos del dieciocho de octubre de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de noviembre de dos mil once, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y el Registro mediante resolución dictada a las doce horas, veintinueve minutos, trece segundos del cuatro de noviembre de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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 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 Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **JULIUS SAMANN**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**CAR-**



FRESHNER (DISEÑO)”, bajo el registro número 87805 desde el 5 de agosto de 1994, vigente hasta el 5 de agosto de 2014, la cual protege y distingue en clase 5 internacional “refrescante ambiental, purificadores del aire y desodorantes para cuartos (refrescantes para el aire, purificadores del aire, y desodorantes ambientales ”. (Ver folio 36 vuelto).

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 fundamentándose en el artículo 8 a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo “**CAR (DISEÑO)**”, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con el distintivo inscrito “**CAR-FRESHNER (DISEÑO)**”, y del estudio integral del signo propuesto se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a proteger.

Por su parte, el representante de la sociedad apelante en su escrito de apelación destacó que la examinadora debe tener una visión de conjunto de la marca, ésta observa términos idénticos entre los signos inscritos CAR/CAR, con lo que demuestra cómo está haciendo una disección de la marca registrada para sacar a colación la única porción de conjunto que coincide con la marca solicitada por su representada, ejercicio que no debería hacer pues las marcas deben analizarse como un todo indivisible. Que la única coincidencia entre ambos signos distintivos es el vocablo “CAR”, existe otra cantidad de elementos que le da fuerza distintiva al conjunto solicitado por su representada frente a la marca registrada CAR-FRESHNER. Que la presencia del vocablo “CAR” en ambos conjuntos no es idéntica, pues su apariencia en la marca de su representada utiliza una topografía concreta, mayúscula y rellena, con una letra “A” tomada por un diseño de un automóvil, mientras el vocablo “CAR” que aparece en la marca registrada



CAR-FRESHNER está escrito en mayúscula común y corriente, por lo tanto, ambas marcas poseen una tipografía totalmente distinta. La marca de su representada es una marca mixta compuesta de un diseño peculiar de un automóvil que unido a la letra “C” y posterior a la letra “A”, posee una carga diferencial a la marca registrada. Por us parte la marca registrada es una marca mixta compuesta por un diseño de un árbol que en su centro se leen CAR-FRESHNER de la lengua inglesa, separadas por un guión. Hace alusión a una resolución del Tribunal Registral Administrativo para defensa de la inscripción de la marca de su representada. Las marcas gráfica, fonética e ideológicamente son diferentes, y no generan riesgo de confusión por ser de carácter selectivo del producto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal 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 N° 7978 de 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, 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, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto, la marca que se pretende inscribir “**CAR (DISEÑO)**”, la cual es *mixta*, a pesar de contar con una serie de elementos y logotipo que la distinguen, tal y como lo señala la representación de la sociedad recurrente en sus alegatos, visible de folios 65 al 72 del expediente, es importante resaltar, que el signo



mencionado carece de distintividad respecto al signo inscrito “**CAR-FRESHNER (DISEÑO)**”, que también es *mixto*, la cual posee al igual que la solicitada elementos y logotipo que la distingue, tal y como lo hace ver la sociedad recurrente, en los folios indicados anteriormente, no obstante, considera esta Instancia, que la marca solicitada está contenida en el distintivo registrado, toda vez, que el público consumidor al visualizar las marcas referidas va a captar con mayor facilidad la palabra “**CAR**”, término que como puede apreciarse ambos distintivos comparten, ese rasgo que tienen en común podría inducir a los consumidores a asociar los distintivos entre sí, y al mismo tiempo, llevarlos a pensar que los productos a que se refieren una y otra marca participan de un origen empresarial común. De ahí, que considera este Tribunal que los consumidores al tener la marca pretendida “**CAR (DISEÑO)**”, para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Ver folio 2), frente al signo “**CAR -FRESHNER (DISEÑO)**”, que protege igualmente productos en la clase 5 (Ver folio 36), podrían confundirse, de tal manera que el permitir la existencia de tales signos en el mercado genera riesgo de confusión entre los consumidores, respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen los mismos, y en razón, que los signos enfrentados se encuentran en la misma clase 5, y a su vez, tienen un mismo concepto “CAR” como marca para ambientadores.

Conforme lo expuesto, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “*del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión*”. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (Lobato, Manuel, “**Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se



considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada. Por lo que considera este Tribunal que los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario, no se acogen, en razón de lo señalado líneas atrás.

QUINTO. Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que la marca solicitada “**CAR (DISEÑO)**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no es factible de inscripción por razones extrínsecas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos, treinta y un segundos del dieciocho de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CAR (DISEÑO)**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, nueve



minutos, treinta y un segundos del dieciocho de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CAR (DISEÑO)**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Luis Gustavo Alvarez Ramírez

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.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.