



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0172-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicio “*FLERT BEAUTY ENHANCER CENTER*”

SPA & BEAUTY DEPOT, S.A. DE CAPITAL VARIABLE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11007-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 964-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas treinta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-758-660, en su condición de apoderado especial de la empresa **SPA & BEAUTY DEPOT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, sociedad organizada y existente según las leyes de la República de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, nueve minutos, cincuenta y cuatro segundos del nueve de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de noviembre de dos mil once, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios ***“FLERT BEAUTY ENHANCER CENTER (DISEÑO)”***, indicando que su traducción es ***“Centro Potenciador de Belleza Flert”***, para proteger y distinguir ***“servicios para el cuidado de***



higiene y de belleza para personas”, en Clase 44 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas, nueve minutos, cincuenta y cuatro segundos del nueve de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Bonilla Quesada, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** La inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la marca de fábrica “**FLIRT**” bajo el **Registro No. 153823**, a nombre de la empresa **BeautyBank Inc.**, desde el 08 de setiembre de 2005 y vigente hasta el 08 de setiembre de 2015, 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, productos de tocador, carteritas para cosméticos, productos para el cuidado de la piel, colonias”, en Clase 03 internacional, ver folios 4 y 5 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de la marca solicitada y la inscrita a nombre de la empresa BeautyBank Inc, en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el literal 8 inciso b) de dicha Ley, concluyendo que la misma es inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto los productos que pretende proteger se relacionan con los de la clase 03 del inscrito. Asimismo, existe entre ellos una identidad tal que puede producir confusión en el consumidor al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, en razón de lo cual no es posible su coexistencia registral.

Inconforme el representante de la empresa recurrente, alega que la marca propuesta “*Flert Beauty Enhancer Center (DISEÑO)*”, debe ser valorada en su totalidad y no en forma fraccionada como hizo el Registro, porque está compuesta de varias palabras adicionales que la hacen original y novedosa, contrario a la marca “*FLIRT*” que está constituida por una sola. Aunado a ello, su signo cuenta con un diseño, colores y estructuración que facilitan su distinción. Por esto resultan distintos tanto a nivel gráfico como fonético, por cuanto su pronunciación es diferente. Además, el denominativo *FLIRT* se traduce al inglés como “*coquetear*” mientras que *FLERT* no tiene traducción alguna, por lo que tampoco hay similitud ideológica. En razón de dichas manifestaciones solicita se autorice continuar con



el trámite de inscripción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. 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, y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, 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. Esto es, que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito o en trámite de registro, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, o diferentes pero susceptibles de ser asociados, 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. En consecuencia, 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 no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los 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, es evidente que en el elemento denominativo de la marca solicitada, **“Flert Beauty Enhancer Center”** (y que el propio solicitante traduce como **“Centro Potenciador de Belleza Flert”**), el término preponderante es FLERT; por cuanto, al relacionar los demás términos con lo que se pretende distinguir, sea, *servicios para el*



cuidado de higiene y de belleza, éstos resultan ser genéricos y de uso común. Es por este motivo que en el cotejo marcario debe considerarse únicamente dicho término FLERT, el cual efectivamente es idéntico, tanto a nivel gráfico como fonético con la marca inscrita FLIRT. Nótese que la marca inscrita, lo es en Clase 03 protegiendo, dentro de otros, *jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, productos para el cuidado de la piel*, por lo que el consumidor no verá diferencia alguna entre “FLERT” y “FLIRT”, máxime que en ambos su objeto de protección está relacionado.

Esta situación, provocaría que el consumidor medio recuerde esa asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, de lo que puede resultar que no los distinga y los vincule como provenientes del mismo origen empresarial y es esta situación la que precisamente trata de evitar el artículo 25 de esa Ley.

Finalmente, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro propuesto con fundamento en el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas. Ante ello, el recurrente alega que el signo debe ser analizado en conjunto, ya que eso lo hace diferente. Asimismo, indica que FLIRT significa coquetear, mientras que FLERT no tiene traducción, y por eso son distintos. Sin embargo, considera este Tribunal que esos no son argumentos válidos porque aquí lo que interesa es que el consumidor va a tener esa equivocación, no va a tener una distinción exacta entre uno y otro, especialmente porque se trata de productos relacionados.

De lo expuesto, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **Spa & Beauty Depot, Sociedad Anónima de Capital Variable**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, nueve minutos, cincuenta y cuatro segundos, del nueve de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma.



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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **Spa & Beauty Depot, Sociedad Anónima de Capital Variable**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, nueve minutos, cincuenta y cuatro segundos, del nueve de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca de servicios solicitada **“FLERT BEAUTY ENHANCER CENTER (DISEÑO)”**. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33