

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0402-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO**

PAPELERA INTERNACIONAL S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-
8170)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0137-2020


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con once minutos del veintiocho de abril del dos mil veinte.


Recurso de apelación interpuesto por la abogada Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-307, vecina de San José, apoderada especial de la empresa Papelera Internacional S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en kilómetro 10, carretera al Atlántico, Zona 17, Ciudad de Guatemala, Guatemala, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:56:38 horas del 15 de mayo de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La apoderada de la empresa PAPELERA INTERNACIONAL S.A. solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la



inscripción como marca de fábrica y comercio del signo , para distinguir en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: *“toallas húmedas, toallas desmaquillantes, toallitas impregnadas de lociones cosméticas, desmaquilladores, toallitas húmedas”*.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que lo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y denegó lo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de julio del 2019, la representante de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación, y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal expresó como agravios lo siguiente: que la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y si es susceptible de inscripción y coexistencia registral, fundamentado en el artículo 18, ya que se está en presencia de giros comerciales distintos, donde el uso principal del signo inscrito son los cosméticos, mientras que la solicitada es conocida como una industria papelera, siendo que el tipo de producto de cada signo no posee la misma naturaleza, los mismos usuarios finales, ni comparten el método de uso, o están en competencia directa entre sí. Los bienes no son similares y que no son intercambiables entre sí, tampoco el producto no sustituye al otro, donde el consumidor promedio no realizará un vínculo empresarial común con el giro comercial de ambas empresas al verse confrontado con las dos etiquetas. Por último, los productos de las marcas son diferentes en términos de forma y uso, además de que los fabricantes, canal comercial y alcance de los consumidores son diferentes, y los bienes no son similares entre sí, lo que probablemente no cause confusión al consumidor.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, registro 196886, cuyo titular es CONOPCO, INC., vigente al 30 de noviembre del 2019, en clase 3 internacional para distinguir jabones, preparaciones de limpieza, perfumería, aceites esenciales, desodorantes y antitranspirantes, productos para el cuidado del cabello, colorantes para el cabello, tintes para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para el rizado del cabello, shampoos, acondicionadores, sprays para el cabello, polvos para el cabello, arreglos para el cabello, lacas para el cabello, mousse para el cabello, abrillantador para el cabello, geles para el cabello, humectantes para el cabello, líquido para el cabello, tratamientos de preservación del cabello, tratamientos de secado para el cabello, aceites para el cabello, tónico para el cabello, cremas para el cabello, preparaciones para la ducha y la bañera, preparaciones de baño no medicadas, preparaciones para el cuidado de la piel, cosméticos, almohadillas, pañuelos y limpiadores preimpregnados o prehumedecidos (folio 5 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de fábrica a folio 5 del expediente principal, así como la certificación notarial visible de folios 17 a 25 del legajo de apelación digital.

QUINTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. Visto lo alegado, considera este Tribunal que no son de recibo los argumentos de la empresa recurrente, dado que del cotejo de la marca inscrita



y la solicitada



, se establece una similitud integral, que tal y como lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, induciría a error o confusión al consumidor en el mercado.

Merece tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí que la normativa marcaria reconoce la aptitud distintiva como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente de individualizar a un determinado producto o servicio, pero, además, el signo no debe encontrarse inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas.

El artículo 8 inciso a) de la citada Ley, señala claramente que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios o relacionados con estos, o para aquéllos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Esta prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita. En este sentido, la doctrina señala 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. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial,*

no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto.” (LOBATO, Manuel Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1era edición, Civitas Editores, España, pág. 288). Por su parte, el artículo 25 de la Ley de Marcas, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sólo su titular pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor.

Además, sobre este derecho de exclusiva en el artículo 16 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), se establece que: *“El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión...”*

Sobre este aspecto, merece tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas idénticas o confundibles bajo el precepto de que deben ser claramente distinguibles.

Conforme lo anterior, puede precisarse que, de la simple comparación de los signos, se evidencia una identidad casi total, desprendiéndose de los autos la concurrencia de los requisitos que conforman la prohibición, a saber: que el signo solicitado sea idéntico a la marca inscrita en su elemento principal que le otorga la aptitud distintiva, y que los productos que se pretendan amparar sean idénticos o relacionados a los amparados por la marca inscrita,

lo que impide justificar la coexistencia registral de las marcas; el signo que solicita la inscripción reproduce íntegramente la marca inscrita, lo que hace evidente a simple vista el error al que se puede llevar al consumidor.

El autor Carlos Fernández Novoa refiere que “...A través de la prohibición basada en la doble identidad de los signos y de los productos o servicios (...) se articuló una prohibición que se aplica teniendo en cuenta tan sólo dos factores: la identidad de los signos constitutivos de las marcas y la identidad de los productos o servicios cubiertos por las mismas. Esta operación es a todas luces menos compleja que la que se efectúa al determinar si existe riesgo de confusión entre dos marcas”. (**FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, 2ª edición, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., pág. 243**).

Por ello, los agravios expuestos por la compañía apelante se diluyen al hacer el cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados del ya mencionado artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002. En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

Signo		
Estado	Solicitado	Inscrito
Registro	-----	196886
Marca	de Fábrica y Comercio	de Fabrica
Productos	Toallas húmedas, toallas desmaquillantes, toallitas	Jabones, preparaciones de limpieza, perfumería, aceites esenciales,

	<i>impregnadas de lociones cosméticas, desmaquilladores, toallitas húmedas</i>	<i>desodorantes y antitranspirantes, productos para el cuidado del cabello, colorantes para el cabello, tintes para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para el rizado del cabello, shampoos, acondicionadores, sprays para el cabello, polvos para el cabello, arreglos para el cabello, lacas para el cabello, mousse para el cabello, abrillantador para el cabello, geles para el cabello, humectantes para el cabello, líquido para el cabello, tratamientos de preservación del cabello, tratamientos de secado para el cabello, aceites para el cabello, tónico para el cabello, cremas para el cabello, preparaciones para la ducha y la bañera, preparaciones de baño no medicadas, preparaciones para el cuidado de la piel, cosméticos, almohadillas, pañuelos y limpiadores preimpregnados o prehumedecidos</i>
<i>Clase</i>	3	3
<i>Titular</i>	PAPELERA INTERNACIONAL, S.A.	CONOPCO, INC.

Realizada la confrontación, observa este Tribunal que gráficamente el término SUAVE se constituye en el elemento preponderante o central de los signos enfrentados, pues es el nombre que atraerá la atención del consumidor al observar el signo, ya que el término GOLD no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente aptitud distintiva, siendo que la marca inscrita se encuentra inserta dentro de la solicitada.

Al tratarse de una marca mixta por contener tanto elementos gráficos como denominativos, salvo en casos muy especiales, predominará el elemento denominativo sobre el gráfico, pues esto es lo que recuerda el consumidor de manera preponderante; por ello, la marca solicitada no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad de la

parte denominativa con la marca inscrita, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor. Misma suerte corre desde el punto de vista fonético, pues el distintivo predominante es “SUAVE”, el que tiene mayor realce, el resto de las palabras o términos (GOLD/HC HELENE CURTIS) son secundarios. Ideológicamente, los términos emiten el mismo significado: “...*Del lat. suāvis. 1. Adj. Liso y blando al tacto, sin tosquedad ni aspereza. 2. Adj. Blando, dulce, grato a los sentidos...*”

En este sentido, cabe recordar que es precisamente la primera impresión en el consumidor la que interesa a efectos de deslindar si existe posibilidad de confusión, y es allí, donde el vocablo SUAVE juega un papel de gran relevancia, pues permite concluir que tal posibilidad de confusión es real y por ende un impedimento para la concesión de lo solicitado.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los productos que pretende distinguir el signo solicitado están relacionados con los productos de la marca inscrita. Adviértase que la solicitada pretende distinguir “*Toallas húmedas, toallas desmaquillantes, toallitas impregnadas de lociones cosméticas, desmaquilladores, toallitas húmedas*”, y la inscrita distingue, entre otros, “*preparaciones para el cuidado de la piel, cosméticos, almohadillas, pañuelos y limpiadores preimpregnados o prehumedecidos*”. El hecho de que ambos listados estén relacionados entre sí configura un riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial.

Se observa entonces la estrecha relación que existe entre los productos de la solicitada respecto de la inscrita; además, de que la distribución de los mismos es libre y se pueden encontrar en anaqueles de supermercados; todo lo anterior excluye la aplicación del principio de especialidad que rige el tema del registro marcario, contenido en nuestra legislación en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, basándose en la idea de la disparidad entre los productos, la cual, en el presente asunto, es inexistente.

Por lo anteriormente expuesto, se debe aplicar lo establecido por el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas, dándose énfasis a las semejanzas sobre las diferencias al realizar el cotejo, esto en relación con los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, que prohíbe la inscripción de signos que generen riesgo de confusión y de asociación empresarial respectivamente con las marcas inscritas.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alza, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Laura Valverde Cordero representando a Papelera Internacional S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:56:38 horas del 15 de mayo del 2019, la que en este acto se confirma. Sobre lo decidido en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36