

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente 2005-0272-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “SILKA”

Producciones Infovisión S.A. de C.V.

Registro de la Propiedad Industrial

Expediente de origen N° 7146-04

VOTO 037-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil seis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Ernesto Gutiérrez Blanco, portador de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y ocho-ochocientos ochenta y seis, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma y limitado a la materia de propiedad intelectual de la empresa Producciones Infovisión Sociedad Anónima de Capital Variable, cédula de persona jurídica número tres-cero doce-trescientos ochenta y seis mil doscientos cincuenta y dos, organizada y existente acorde con las leyes de México, domiciliada en México Distrito Federal, contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas cuarenta y siete minutos y cuarenta segundos del treinta de mayo de dos mil cinco.

RESULTANDO

- I. En fecha veintinueve de setiembre de dos mil cuatro, la señora Ainhoa Pallarés Alier, gestora oficiosa de Producciones Infovisión S.A de C.V., solicita la inscripción de la marca denominativa de fábrica y comercio en clase tres internacional

SILKA

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

para que ampare y distinga 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; dentríficos.

- II.** A las doce horas cuarenta y siete minutos y cuarenta segundos del treinta de mayo de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud presentada, acorde al inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
- III.** En fecha veinte de junio de dos mil cinco, el Lic. Ernesto Gutiérrez Blanco representando a la sociedad solicitante apela la resolución final antes indicada, argumentando que la raíz “silk” no puede ser objeto de apropiación por registro, que la carga diferencial entre las marcas “SILKA” Y “SILKIS” es suficiente para permitir su coexistencia registral, por lo que se solicita continuar con el trámite de registro.
- IV.** 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De los elementos que constan en el expediente, se tiene como único hecho probado que bajo el número de registro 85987 se encuentra registrada la marca de fábrica SILKIS, en clase 3 de la nomenclatura internacional vigente hasta el diecisiete de febrero del año dos mil catorce, y pertenece a la sociedad suiza Galderma S.A. (folio 4).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 1.- El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción, basándose en que, del estudio de novedad realizado, se desprende que existe un tercero con una marca inscrita (SILKIS) que, por ser muy similar a la que se pretende inscribir, impide que se inscriba la que ahora se solicita. 2.- La representación de la apelante argumenta que no se puede tomar en cuenta la raíz “silk” por ser necesaria para describir productos con base de seda, y que la parte remanente de la marca, sea la letra “a” hace suficiente diferencia con la parte remanente de la marca inscrita, “is”, lo cual hace que puedan coexistir a nivel registral.

TERCERO. Raíz “Silk”. Las marcas contrapuestas para su comparación, sea la que se pretende inscribir, “Silka”, y la ya inscrita, “Silkis”, comparten la raíz “Silk”, palabra en el idioma inglés que traducida al español significa “seda”. Dicha raíz se usa para evocar el uso o las características de la seda en un producto, máxime tratándose de los productos clasificados en la clase 3, que incluye algunos como lociones para el cabello, cosméticos, perfumería. Tal y como lo indica el propio apelante, dicha raíz no puede ser objeto de apropiación por medio de un registro, tal y como sucede en el presente caso, pues, la similitud entre ambas marcas no deviene propiamente o solamente por el uso de la raíz “Silk”, sino por lo poco diferenciador del resto de sus elementos.

CUARTO. Elementos diferenciadores entre ambas marcas. El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, indica las reglas para calificar la semejanza entre dos marcas:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- 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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”.*

De acuerdo a estas reglas, siguiendo su orden, tenemos que, de acuerdo al análisis mandado por el inciso a), y adoptando la situación del consumidor normal, la impresión gráfica de “SILKA” y de “SILKIS” es muy similar, diferenciada únicamente por dos letras colocadas al final de la marca. De igual modo, fonéticamente se encuentran muy cerca, pues a pesar de que ambas palabras tienen un final distinto, la carga que le imprime el tener la raíz “silk” hace que fonéticamente sean muy parecidas. Igualmente, a nivel ideológico, por el hecho de compartir la raíz “silk”, hacen que la idea que transmiten sea similar.

Si el artículo 24 transcrito manda a que no se use para la comparación la raíz genérica sino los elementos diferenciadores, vemos como ambas marcas se diferencian por el final de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

palabra, en la inscrita “is”, en la que se pretende inscribir “a”. A pesar de que, analizados dichos finales aisladamente pueden verse como suficientemente diferentes, su unión a la raíz “silk” hace que pierdan dicha fuerza, pues se trata tan solo de una o dos letras de entre otras cuatro, y si se debe hacer énfasis en los elementos diferenciadores, no se debe perder de vista que la marca siempre deberá ser analizada en última instancia en la forma en que será percibida por los consumidores, y en este caso, los consumidores no perciben “a” o “is” aisladamente, sino “SILKA” y “SILKIS” en su conjunto.

La calificación de semejanzas o diferencias igualmente debe darse teniendo en cuenta la forma en que la marca es percibida por el consumidor normal. En el presente caso, la semejanza viene dada por la raíz “silk”, la diferencia por el final “a” e “is”. Si bien “a” e “is” aisladamente considerados pueden verse como distintos el uno del otro, en la forma en que será percibida la marca por el consumidor normal, dicha diferencia pierde vigencia, pues su unión a la raíz hace que su percepción pueda llamar a confusión en el consumidor.

Como corolario, ambas marcas protegen productos de la misma clase internacional.

QUINTO. Marca a proteger. Al darse los hechos antes descritos, analizadas ambas marcas, debe rechazarse la inscripción de la marca “SILKA”, pues, existe el derecho anterior de un tercero que ya registró la marca “SILKIS”, que por la prioridad registral es protegida frente a la que se pretende inscribir, conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas. Lo anterior conlleva al Tribunal a declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, debiendo confirmarse la resolución final venida en alzada.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 del 12 de octubre de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 206 del 27 de octubre de 2000, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Producciones Infovisión S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas cuarenta y siete minutos y cuarenta segundos del treinta de mayo de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. 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. **NOTIFÍQUESE.**—

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez