



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0632-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “BABYSEC FLEXIPROTECT”

EMPRESAS CMPC S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11814-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0220-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas treinta y cinco minutos del seis de marzo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **EMPRESAS CMPC S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y tres minutos con nueve segundos del primero de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de diciembre de 2012 por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **EMPRESAS CMPC S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Chile, domiciliada en Agustinas 1343 Piso 8, Santiago, Chile, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, solicitó la inscripción de la marca de fábrica denominada **“BABYSEC FLEXIPROTECT”**, en la clase 05 internacional, para proteger y distinguir: *“Jabones antisépticos para uso médico, desodorantes ambientales;*



pañales desechables para incontinentes; pañales higiénicos para personas incontinentes; pañales para adultos; pañales para bebés; pañales-braga para bebés; pañales calzon para bebés.”

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y tres minutos con nueve segundos del primero de agosto de dos mil trece, se resolvió: “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **EMPRESAS CMPC S.A**, interpuso para el día 19 de agosto de 2013 en tiempo y forma el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta minutos con veintinueve segundos del veintiséis de agosto de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “*(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (...).*”

QUINTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito:

- **Marca de Fábrica: “BABY-SEC”,** registro número **112680**, en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **CMPC TISSUE S.A**, inscrita desde el 23 de marzo de 1999, con una vigencia hasta el 23/03/2019. (v.f 05)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“BABYSEC FLEXIPROTECT”** presentada por la empresa **EMPRESAS CMPC S.A**, al determinar que la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo realizado con la marca inscrita **“BABY-SEC”**, por lo que se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión que se generaría al coexistir ambas marcas en el mercado, se estaría afectado no solo el derecho de elección de los consumidores, sino que también se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción, y en consecuencia la propuesta trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Por su parte la apelante a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 19 de agosto de 2013, no expresó agravios dentro de la interposición como en la audiencia conferida de los quince días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las nueve horas treinta minutos del seis de noviembre de dos mil trece. (v.f 15 y 23)

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la marca de fábrica solicitada “**BABYSEC FLEXIPROTECT**” en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Jabones antisépticos para uso médico, desodorantes ambientales; pañales desechables para incontinentes; pañales higiénicos para personas incontinentes; pañales para adultos; pañales para bebés; pañales-braga para bebés; pañales calzón para bebés.*” Ya que como fue analizado, no solo se pretende la protección para los mismos tipos de productos, sino que además bajo una denominación similar a la inscrita, lo cual conlleva a que el consumidor medio las identifique como si fuese del mismo origen empresarial, y en razón de ello no podría obtener protección registral.



En este sentido, el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos aplicado por el Registro, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor o a otros comerciantes*, que puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, 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 las denominaciones, 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.

Obsérvese que del análisis realizado a la marca de fábrica solicitada **“BABYSEC FLEXIPROTECT”**, respecto del signo inscrito **“BABY-SEC”**, ambas en **clase 05** internacional, tal y como se observa del signo propuesto, a **nivel visual** y a nivel gramatical son relativamente similares, en virtud de que la única diferencia radica en la palabra **“FLEXIPROTECT”** que incorpora la denominación solicitada, lo cual evidentemente no le proporciona al signo la actitud distintiva necesaria, dado que el consumidor al verlo lo relacionara de manera directa con los productos que comercializa la marca inscrita, provocando de esta manera que el nuevo producto no pueda ser individualizado en el sector de consumo.



Ahora bien, en cuanto a que el signo propuesto genere **confusión auditiva** cabe advertir que en el tanto los signos gramaticalmente sean similares, hace que su pronunciación sea idéntica, por lo que ello evidentemente inducirá a que el consumidor se encuentre en una situación de error u confusión con respecto a la marca inscrita, dado que la mayor fuerza del signo se concentra en la frase “**BABYSEC**” y es por medio de ella que el consumidor relacionara los productos.

En cuanto, al **nivel ideológico** de los signos en pugna, no podríamos obviar que la marca inscrita data del año 1999 (v.f 05), por lo cual él consumidor medio maneja un grado de conocimiento con relación a los productos que dicha empresa comercializa, y dado que el signo que se pretende inscribir corresponde a la clase 05 internacional, o sea, dentro de la misma línea de productos que comercializa la marca inscritas, por ende, dentro de la misma actividad mercantil, y que se comercializaran en los mismos tipos de establecimientos y anaqueles, por lo cual el consumidor va asociar las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial, lo cual lesionaría evidentemente su derecho como titular.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**BABY-SEC**” propiedad de la empresa **CMPC TISSUE S.A**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**BABYSEC FLEXIPROTECT**”, en **clase 05** internacional, presentada por la compañía **EMPRESAS CMPC S.A**, en virtud de tenerse por demostrado que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial que puede afectar a los consumidores, en razón de ello se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos. Máxime, que ante la falta de agravios por parte del apelante se denota la falta de argumentos para rebatir o plantear su inconformidad con el criterio esbozado en



la resolución impugnada.

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 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 interpuesto por la Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **EMPRESAS CMPC S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y tres minutos con nueve segundos del primero de agosto de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“BABYSEC FLEXIPROTECT”**, en **clase 05** internacional. 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora