

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0865-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “SUPER SPRAY ;Masaca!”(diseño)

Implementos Agrícolas Centroamericanos, S.A. de C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 4403-06

VOTO N° 449-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las nueve horas cuarenta minutos del seis de mayo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor LUIS FERNANDO ASIS ROYO, mayor, soltero, Asistente legal, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-seiscientos treinta y siete- cuatrocientos veintinueve, en su calidad de Apoderado Especial de la sociedad **Implementos Agrícolas Centroamericanos, Sociedad de Capital Variable**, constituida y organizada bajo las leyes salvadoreñas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, con veintidós minutos y once segundos del veintisiete de Agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de mayo de 2006, Importaciones Industriales Masaca Asociados, Sociedad Anónima, presentó la solicitud de inscripción de la marca de comercio ***Super Spray ;Masaca! (diseño)***, para proteger y distinguir en **Clase 02** del nomenclátor internacional, *pinturas, colores, barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre y el deterioro en spray.*



SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley dentro del plazo conferido al efecto, mediante memorial presentado el 10 de enero 2007, el señor Luis Fernando Asis Royo, en la representación que comparece, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca referida.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas con veintidós minutos y once segundos del veintisiete de Agosto de dos mil ocho, resolvió declarar sin lugar la solicitud de oposición interpuesta y admitirse la solicitud presentada, la que se apela y por esa circunstancia 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados indica el Registro.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. La empresa **Importaciones Industriales Masaca Asociados, Sociedad Anónima**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio ***Super Spray***

¡Masaca! (diseño), en **Clases 02** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir los productos antes indicados.

Habiéndosele dado curso a la solicitud, dentro del plazo de ley la empresa recurrente formuló oposición al registro de la citada marca, alegando en términos generales, que su representada tiene inscritas las marcas **“imacasa” (diseño)**, en **Clase 08**, para proteger machetes, cuchillos, navajas, hachas, serruchos, palas, azadones, picas, piochas, carretillas, tijeras, herramientas manuales de uso agrícola y de jardinería en general y **“machetes imacasa los originales”** para proteger machetes, evidenciándose similitud entre éstas y sobre todo que el solicitante se está aprovechando del prestigio de las marcas de su representada, que dentro del sector pertinente son marcas famosas y notorias, e invoca los artículos 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como el artículo 6 bis del Convenio de Paris, lo cual el Registro acoge, porque efectivamente comprobó la notoriedad de los signos, pero aún así, no encontró similitud alguna que impidiera la inscripción de la solicitada. El apelante ni ante el Registro ni ante el Tribunal expresa agravio alguno al que este Órgano deba referirse, sin embargo por el control de legalidad que ejerce este Tribunal, se procederá a verificar si la resolución recurrida está dictada conforme a derecho.

CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación, consolidar fidelidades.

Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están

obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La importancia económica de las marcas, entonces, es más que evidente, y es por eso que lo usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras estrategias de mercadeo, para que su público meta adquiera lo que le ofrecen. Esa publicidad tiende a lograr crear en la mente del consumidor, una asociación natural entre una marca y el producto o servicio que ella identifica. Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto o servicio, conseguir, crear y mantener vigente en el público esa relación o simbiosis marca-producto, o marca-servicio.

De acuerdo con la Ley de Marcas y otro Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7° de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la

falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8° de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8°, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso **a)** se contempla la figura del **riesgo de confusión**, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “*...Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor*”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1°, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2°, que distinga las mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3°, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

Partiendo de lo anterior, si cotejamos los signos enfrentados nos damos cuenta, que tal como lo manifestó el Registro, los inscritos no solo contienen una denominación diferente a la solicitada, sino que están dispuestos *tipo etiqueta* que los aleja aún más de una posible similitud y de un consecuente riesgo de asociación y confusión que pudieren provocar.

Recordemos que 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 gráfico o 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 signo, puede impedir o impide al consumidor, distinguir a 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 presunto 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 los 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 o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

En ese sentido y utilizando las reglas para calificar semejanzas, que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, podemos observar que lejos de calificar semejanzas, los signos desde el punto de vista denominativo, son totalmente diferentes, el solicitado se compone de los términos **Super Spray ¡masasa!**, los inscritos, el primero corresponde a la denominación **Imacasa**, y el segundo **Machetes Imacasa Los Originales**. Con solo este ejercicio, sin tomar en cuenta que los inscritos están dentro de un diseño tipo etiqueta, ni gramaticalmente, ni fonética, ni ideológicamente los signos pueden confundirse y al no existir esa confusión, existe la posibilidad de acceder a la solicitud de inscripción pedida, aún y cuando las marcas inscritas hallan sido declaradas notorias, por cuanto no existe posibilidad de que el consumidor relacione los signos contrapuestos ya que su

elemento denominativo las diferencia y hace posible que coexistan en el mercado.

Si desde el punto de vista visual los signos no se contraponen, no es dable hacer un cuadro comparativo entre los productos, porque éstos aún cuando se expendan dentro del mismo punto de venta, no hay posibilidad de asociación por parte del consumidor, ya que en la solicitada sobresalen los términos *Super Spray*, el vocablo *¡Masaca!*, viene a constituir un segundo término el cual el consumidor no lo va a asociar con las marcas inscritas.

Así las cosas, una vez realizado el ejercicio que antecede, sin descomponer la unidad, globalidad o visión de conjunto de las marcas contrapuestas, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia, este Tribunal no encuentra similitudes tales que puedan llevar a confusión y riesgo de asociación a los consumidores haciéndose imposible su coexistencia en el mercado, pues cabe sostener que tales marcas son disímiles desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico permitiendo que el público consumidor pueda reconocer los productos de cada titular.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que entre el signo solicitado, *Super Spray ¡masaca!*, para la **Clase 02** propuesto por la empresa **Importaciones Industriales Masaca Asociados, Sociedad Anónima**, y los signos inscritos, no existen similitudes tales que pudieren provocar la posibilidad de un riesgo de confusión entre ellos, razón por la cual este Tribunal procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor LUIS FERNANDO ASIS ROYO, en su calidad de Apoderado Especial de la sociedad **Implementos Agrícolas Centroamericanos, Sociedad de Capital Variable**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veintidós minutos con once segundos del veintisiete de Agosto de dos mil ocho, la cual se confirma para que se acoja la inscripción de la marca solicitada.

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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor LUIS FERNANDO ASIS ROYO, en su calidad de Apoderado Especial de la sociedad **Implementos Agrícolas Centroamericanos, Sociedad de Capital Variable**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintidós minutos con once segundos del veintisiete de Agosto de dos mil ocho, la cual se confirma para acoger la inscripción de la marca solicitada. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas y Signos distintivos

TE: Categoría de signos protegidos

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Marcas y Otros Signos distintivos

TNR: 00.41.55