

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0214-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de la marca de fábrica y de comercio “SUPER FLASH”**

**FÁBRICA ESPECIAS DON JULIO S. de L.R., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6934-04)**

**Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO N° 526-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del veintinueve de setiembre de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Laura Granera Alonso**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, en su condición de apoderada especial de la empresa **FÁBRICA DE ESPECIAS DON JULIO S. de R.L.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Honduras, domiciliada en Barrio Medina, 2ª .m. Avenida 16-17, Calle S.E., San Pedro Sula, Honduras, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinte minutos del veintidós de febrero de dos mil ocho.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de setiembre de dos mil cuatro, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta

y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa **FÁBRICA ESPECIAS DON JULIO S. de R.L.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**SUPER FLASH**”, en clase 03 de la clasificación internacional, para distinguir y proteger jabones, desinfectantes, productos de limpieza, sustancias blanqueadoras, preparaciones para limpiar vidrios de carros, aceites para pulir muebles de madera, jabones desengrasantes líquidos (que no sean los utilizados durante operaciones de fabricación).

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas, veinte minutos del veintidós de febrero de dos mil ocho, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO: Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de marzo de dos mil ocho, la Licenciada **Laura Granera Alonso**, de calidades indicadas al inicio, en representación de la empresa **FÁBRICA DE ESPECIAS DON JULIO S de R.L.**, apeló la resolución referida.

**CUARTO.** 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 Rodríguez Jiménez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER.** Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la certificación enunciada en la resolución dictada a las once

horas, quince minutos del veinte de agosto de dos mil ocho, que ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y que consta a folios 58 y 59 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, a nombre de la empresa **INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V.**, bajo el registro número 112294, vigente desde el 11 de marzo de 1999 hasta el 11 de marzo de 2009, para proteger y distinguir un limpiador líquido multiusos, en clase 03 de la Clasificación Internacional. (Ver folios 42 y 43).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. *DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.***

En el caso bajo examen, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**SUPER FLASH**”, en clase 03 de la Clasificación Internacional, por considerar que la marca solicitada transgrede el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al encontrarse inscrita la



marca y existir un riesgo de confusión por la similitud gráfica, fonética e ideológica que presenta el signo solicitado con el inscrito, toda vez que las semejanzas entre ambas marcas son mayores que las diferencias.

Inconforme con lo resuelto, al momento de apelar la Licenciada **Laura Granera Alonso**, no fundamentó dicho recurso, ni presentó ante este Tribunal agravios, al momento del emplazamiento (ver folios 32, 46 a 49).

**QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS CONTRAPUESTOS.** 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. Para determinar tal riesgo, 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 lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esa tesitura, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades según que, entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se

facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.

Ahora bien, como resulta que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

*"Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas gráficas carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas mixtas están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, pp.48-49),*

debe concluirse preliminarmente que las marcas bajo examen son, la primera, una marca denominativa y la inscrita un signo distintivo mixto, en la medida en que junto con un elemento gráfico, también tiene uno denominativo, que conforme a la doctrina marcaria es el que debe prevalecer en el cotejo, porque: *"...la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea*

*capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...*” (Ver resolución dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001). Por consiguiente, en el caso de las marcas mixtas, normalmente el elemento preponderante es el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige, directa y generalmente, la atención del consumidor.

En el presente asunto, no hay duda que el factor preponderante para efectos de la comparación, es la palabra “FLASH”, porque en el caso de la marca propuesta y de la inscrita, se trata del núcleo central de ellas, además, porque lo que debe analizarse son las coincidencias y no las diferencias entre ellas. Y es sobre esta base que debe realizarse el cotejo marcario.

Así, desde un punto de vista gráfico, es evidente que la marca solicitada, “SUPER FLASH”, contiene y reproduce, el vocablo que sirve de foco de atención de los consumidores en el caso de la marca inscrita, es decir, la palabra “FLASH”. Así las cosas, aunque ciertamente la marca solicitada tiene otro elemento denominativo de carácter accesorio, que es la palabra “SUPER”, éste es un término genérico, que es utilizado para dar la calidad de superior, de mayor trascendencia, por lo que en realidad, desde una óptica gráfica, la similitud entre los signos es más que manifiesta.

Desde un punto de vista fonético, por contener ambas la palabra “FLASH”, su pronunciación y la forma como se percibe, es de manera idéntica.

Desde un punto de vista ideológico, por contener las marcas en estudio el vocablo “FLASH”, y por cuanto en relación a los productos que la marca solicitada pretende proteger, a saber: *“jabones, desinfectantes, productos de limpieza, sustancias blanqueadoras, preparaciones para limpiar vidrios de carros, aceites para pulir muebles de madera, jabones desengrasantes*

*líquidos (que no sean los utilizados durante operaciones de fabricación)* y la inscrita: “*limpiador líquido multiusos*”, al proteger ambos signos productos en la misma clase del nomenclátor y, en términos generales, artículos de limpieza, es evidente la similitud conceptual entre tales marcas. Entonces, se deduce que por la inclusión de la palabra “**FLASH**” en las marcas contrapuestas y la estrecha relación de los productos entre ambas, no hay a nivel conceptual, una distinción significativa entre ellas, lo que determina la posibilidad de que el público consumidor pudiese colocarse en algún riesgo de confusión acerca del origen empresarial de los productos que distinguirían.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo entre ambos signos, conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal, al igual que lo hizo el Registro **a quo**, arriba a la conclusión de que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque puede dar lugar a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, por cuanto se relacionan entre sí y pueden ser asociados, además que se exhibirían de igual manera ante el público consumidor, compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario, todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los productos que protegen y distinguen ambas empresas.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En consecuencia, con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar la apelación interpuesta por la Licenciada **Laura Granera Alonso**, representante de la empresa **FÁBRICA DE ESPECIAS DON JULIO S de R. L.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veinte minutos del veintidós de febrero de dos mil ocho, la cual se confirma.

**SÉTIMO. 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, N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2° 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Granera Alonso**, representante de la empresa **FÁBRICA DE ESPECIAS DON JULIO S de R. L.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veinte minutos del veintidós de febrero de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.25**

**MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**TNR: 00.41.55**