

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0387-TRA-PI

Oposición a Inscripción de la marca de comercio y servicios “CORPOBELO (DISEÑO)”

CARE SYSTEMS SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 546-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las quince horas, quince minutos del cuatro de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Lothar Volio Volkmer**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cincuenta y dos-novecientos treinta y dos, en su condición de apoderado especial administrativo de **CARE SYSTEMS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, sociedad constituida organizada y existente bajo la Ley de la República de El Salvador, inscrita al número Cinco del Libro Un mil ochenta y ocho del Registro de Sociedades, en el Registro de Comercio de la República de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y tres segundos del cuatro de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de diciembre de dos mil nueve, el Licenciado **Lothar Volio Volkmer**, en la condición y calidad indicada, solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios “**CORPOBELO (DISEÑO)**”, en clases **3, 5, 9, 16, 18, 21** (como marca de comercio), y **41** (como marca de servicios), de la Clasificación Internacional de Niza. **Clase 3**, para proteger y distinguir: productos tales como



perfumería, aceites esenciales, cosméticos, aceite de almendras, aceites de tocador, aceites etéreos, cosméticos para el baño, cales para el baño para uso no médico, mascarillas de belleza, crema para blanquear la piel, preparaciones cosméticas para el adelgazamiento, cremas cosméticas, productos cosméticos para el cuidado de la piel, depilatorios, productos depilatorios, productos para desmaquillar, grasas para uso cosméticos toallitas impregnadas de lociones cosméticas, lociones cosméticas, máscaras, aguas perfumadas, perfumes, talcos para tocador, gel para uso cosmético, algas para uso cosméticos. **Clase 5:** para proteger y distinguir: productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, emplastos material para apósitos, alimentos dietéticos para uso médico, artículos para apósitos, sales para el baño, baños medicinales, agua de mar para baños medicinales, productos contra las callosidades, complementos nutricionales para uso médico, compresas, productos farmacéuticos para el cuidado de la piel, bebidas dietéticas para uso médico, hule para uso médico, linimentos, lociones para uso farmacéutico, aguas minerales para uso médico, sales de aguas minerales, ungüentos, vendas para apósitos, algas para uso médico, gel para uso médico. **Clase 9:** para proteger y distinguir: un software de administración de negocios. **Clase 16:** para proteger y distinguir productos tales como papelería, boletines, panfletos y afiches, folletos, revistas y material impreso en general, lápices y lapiceros. **Clase 18:** para proteger y distinguir: bolsos y maletines. **Clase 21:** para proteger y distinguir botellas aislantes, bolsas isotérmicas, recipientes calorifugos para los alimentos para los alimentos. **Clase 41:** para proteger y distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, servicios de club de salud para la reducción de peso en línea no recargables telepáticamente.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y tres segundos del cuatro de mayo de dos mil diez, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

TERCERO. Que el Licenciado **Lothar Volio Volkmer**, en su condición de apoderado especial administrativo de **CARE SYSTEMS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, el trece de mayo de dos mil diez impugnó, mediante el recurso de apelación la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de ley, expresó



agravios

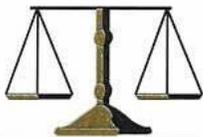
CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Cordero Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes: **1)** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**Corpo Bello (DISEÑO)**”, bajo el registro número **191466**, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a **SALUD Y ESTÉTICA INTEGRAL ESTETISUR S.A.**, cédula jurídica número 3-101-460828, para proteger y distinguir un establecimiento dedicado a servicios de salud, nutrición, estética, cirugía plástica, tratamiento facial y corporal, dermatología y salud en general. Ubicado en San José, Hatillo centro, diagonal a Clínica Solón Nuñez. **2)** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**Corpo Bello (DISEÑO)**”, bajo el registro número **191465**, en clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la sociedad indicada anteriormente, sea, **SALUD Y ESTÉTICA INTEGRAL ESTETISUR S.A.**, vigentes desde el 12 de junio de 2009 hasta el 12 de junio de 2019, para proteger y distinguir servicios de salud, nutrición, estética, cirugía plástica, tratamiento facial y corporal, dermatología y salud general.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.



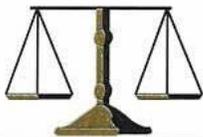
TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de su origen empresarial.

El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que ese derecho intangible es: *“...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*.

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto o servicio al que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada.

En cuanto a los signos marcarios idénticos o similares de conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto



número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser principalmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión con productos o servicios similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer *que la marca no desempeñaría su papel diferenciador* y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos supracitado, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

En el caso de análisis el representante de la sociedad recurrente aduce como agravios principales que el criterio del Registro para rechazar la oposición presentada por su representada es incorrecto por cuanto existe una similitud gráfica y fonética entre ambas marcas y que se está ante un impacto sonoro muy similar y con ello el público consumidor sería inducido a error por riesgo de confusión, además de que las marcas se recuerdan entre sí, dándose la absorción de las marcas inscritas, sin existir diferencias que justifiquen la coexistencia de ambas marcas, además de verse lesionados los

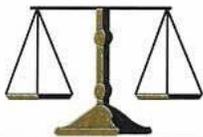


derechos de su representada. Asimismo, alegan que el Registro de la Propiedad Industrial resolvió la oposición con base en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, cuando debió haber utilizado la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo, No. 7978.

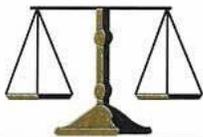
Indicado lo anterior, este Tribunal observa que la marca solicitada “**CORPOBELO**” es casi idéntica en su parte denominativa al nombre comercial y la marca de servicios inscritos “Corpo Bello”

En este caso, observando lo regulado por el artículo 24 citado, vemos que el distintivo solicitado contiene en su denominación el término “**CORPOBELO**”, que es precisamente la denominación de los signos registrados “**Corpo Bello**” a favor de **SALUD Y ESTÉTICA INTEGRAL ESTETISUR S.A.**, convirtiéndose en la palabra preponderante dentro de la denominación propuesta, ya que el dibujo con que se acompaña la parte denominativa formado por figuras geométricas: un círculo con fondo blanco y negro, y dentro de éste, se ubican, dos triángulos irregulares de color negro, en la parte inferior del círculo, y un triángulo irregular de color negro, el cual contiene un círculo pequeño de color blanco, no agrega distintividad alguna, de tal forma, que la parte *gráfica* es visualmente muy parecida a los signos inscritos, motivo por el cual es la que capta la atención de los consumidores.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*. Aquí, el sonido preponderante y diferenciador en la marca solicitada es “**CORPOBELO**”, cuya pronunciación es idéntica a la de los signos inscritos “**Corpo Bello**”. Por su parte, desde la óptica del cotejo *ideológico* existe identidad entre los signos, ya que el término “**CORPOBELO**” traducido al español como lo indica el propio solicitante al folio dos del expediente significa “cuerpo bello”, de manera que esta evocaría la misma idea que la denominación del nombre comercial y la marca inscritos, de ahí, que el consumidor podría asociar los servicios a un mismo origen empresarial.



Veamos que **la marca solicitada pretende proteger y distinguir en clase 03**, *productos tales como perfumería, aceites esenciales, cosméticos, aceite de almendras, aceites de tocador, aceites etéreos, cosméticos para el baño, cales para el baño para uso no médico, mascarillas de belleza, crema para blanquear la piel, preparaciones cosméticas para el adelgazamiento, cremas cosméticas, productos cosméticos para el cuidado de la piel, depilatorios, productos depilatorios, productos para desmaquillar, grasas para uso cosméticos toallitas impregnadas de lociones cosméticas, lociones cosméticas, máscaras, aguas perfumadas, perfumes, talcos para tocador, gel para uso cosmético, algas para uso cosméticos*, en **Clase 5**: *productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, emplastos material para apósitos, alimentos dietéticos para uso médico, artículos para apósitos, sales para el baño, baños medicinales, agua de mar para baños medicinales, productos contra las callosidades, complementos nutricionales para uso médico, compresas, productos farmacéuticos para el cuidado de la piel, bebidas dietéticas para uso médico, hule para uso médico, linimentos, lociones para uso farmacéutico, aguas minerales para uso médico, sales de aguas minerales, unguentos, vendas para apósitos, algas para uso médico, gel para uso médico*, y en **Clase 41**: *para proteger y distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, servicios de club de salud para la reducción de peso en línea no recargables telepáticamente*; por su parte, los **signos inscritos**, el **nombre comercial “Corpo Bello (DISEÑO)”**, protege y distingue *un establecimiento dedicado a servicios de salud, nutrición, estética, cirugía plástica, tratamiento facial y corporal, dermatología y salud en general*, y la **marca de servicios “Corpo Bello (DISEÑO)”**, protege y distingue *en clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, servicios de salud, nutrición, estética, cirugía plástica, tratamiento facial y corporal, dermatología y salud general*, siendo, que los servicios de los signos inscritos se relacionan entre sí con los productos que pretende amparar el signo pretendido, por tal motivo es criterio de este Tribunal que resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de la marca que se aspira registrar respecto a los signos inscritos, porque tanto los productos que se pretende proteger con el distintivo solicitado y los servicios que protege la marca inscrita y los servicios que ofrece el establecimiento comercial referido se relacionan entre sí (v. artículos 8 inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 e. de su Reglamento, pueden ser asociados entre sí (ver artículo 8 inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento, (v. artículo 8 inciso d) de la Ley



de Marcas); todo lo cual permite que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículo 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas), para el público consumidor. De ahí, que considera esta Instancia, que el Registro lleva razón en rechazar la solicitud de inscripción de la marca **“CORPOBELO (DISEÑO)**, en las clases **3, 5 y 41** de la Clasificación Internacional de Niza, además, lleva razón, en indicar que se continúe con el trámite de inscripción en las clases **9, 16, 18 y 21** de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto considera este Tribunal que los productos contemplados en dichas clases, no tienen conexión alguna con el signo **“CORPOBELO (DISEÑO)”**, con el que se pretende identificar los productos de las clases mencionadas, por lo que con respecto a estos productos estaríamos en presencia de una marca arbitraria cuya inscripción es procedente.

Sobre la marca arbitraria, el profesor de la Universidad Escuela Libre de Derecho, Máster Ernesto Gutiérrez B, señaló:

“II. A.4. Signos Arbitrarios

Es calificado como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico”. (GUTIÉRREZ B, Ernesto, **¿Cuándo es distintiva una marca?**, Revista IVSTITIA, N° 169-170, Año 15, pp. 40 a 41). (el subrayado no es del original)

Con fundamento en la cita doctrinal apuntada, considera este Tribunal, que efectivamente, estamos frente a una marca arbitraria, donde el signo solicitado no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones, de algunos de los productos a los cuales se aplica (clases 9, 16,18 y 21).

CUARTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el



Licenciado **Lothar Volio Volkmer**, en su condición de apoderado especial administrativo de **CARE SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y tres segundos del cuatro de mayo de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Lothar Volio Volkmer**, en su condición de apoderado especial administrativo de **CARE SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y tres segundos del cuatro de mayo de dos mil diez, la que en este acto 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.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.