



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2005-0141-TRA-PI-221-09**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica y de comercio “SAVITAL”**

**Colgate Palmolive Company, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 6944-04)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 662-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Sn José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del veintidós de junio de dos mil nueve.**

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y siete-quinientos cincuenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, empresa organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América y domiciliada en 300 Park Avenue, New York, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintidós minutos, cuarenta y nueve segundos del tres de diciembre de dos mil nueve.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado el veinticuatro de setiembre de dos mil cuatro, ante el Registro de la Propiedad Industrial, suscrito por la Licenciada Marianella Arias Chacón en calidad de Apoderada Especial de la compañía **QUALA SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

Carrera 54 No. 42 A-31 Sur, Santafé de Bogotá, D.C. Colombia, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SAVITAL**” en clase 3 de la Nomenclatura Internacional para proteger y distinguir: *Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.*

Posteriormente, mediante escrito que suscribe el licenciado Manuel E. Peralta Volio en su condición de apoderado especial de la empresa QUALA S. A., presentado el 14 de noviembre de 2007, se limitan los productos que pretende proteger la marca SAVITAL en Clase 3 a “*champú, acondicionador, lociones y preparaciones para el tratamiento del cabello*”.

**SEGUNDO:** Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días 7, 8 y 11 de junio de 2007 y dentro del término de ley, en memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de agosto de 2007, suscrito por la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, representante de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, se presenta oposición a la inscripción de la marca dicha, alegando, en términos generales, que su representada es titular de las marcas, todas inscritas en Clase 03 de la Nomenclatura Internacional: “**SUAVITEL**” inscrita bajo el número de registro 137323, vigente hasta el 31 de enero de 2013; “**SUAVITEL**” inscrita bajo el número de registro 58747, vigente hasta el 14 de marzo de 2011; “**SUAVITEL HEARTS**” inscrita bajo el número de registro 157462, vigente hasta el 20 de marzo de 2016; “**SUAVITEL MOMENTOS MÁGICOS**” inscrita bajo el número de registro 159927, vigente hasta el 06 de julio de 2016; “**SUAVITEL SENSACIONES**” inscrita bajo el número de registro 158910, vigente hasta el 05 de junio de 2016; “**SUAVITEL SENSATIONS**” inscrita bajo el número de registro 158911, vigente hasta el 05 de junio de 2016. Que la marca solicitada presenta una gran similitud con las marcas cuyo titular es su representada y no aporta ningún elemento suficientemente distintivo que le permita diferenciarla de las inscritas, por lo que no es posible su coexistencia registral, siendo además que la marca inscrita es notoria, famosa y del mismo giro comercial que la solicitada.



**TERCERO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, veintidós minutos con cuarenta y nueve segundos del tres de diciembre de dos mil ocho, resuelve declarar sin lugar la oposición presentada por **Colgate Palmolive Company** y acoger la inscripción de la marca **SAVITAL**, resolución que es apelada 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 Ortíz Mora, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hecho probado el enumerado como No. 2 en la resolución apelada, agregando únicamente que la inscripción de las marcas relacionadas se encuentra sustentada en los folios 102 a 114 de este expediente. Asimismo, acoge como no probado el que con tal carácter tuvo el Registro a-quo.

**SEGUNDO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada por la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, de conformidad, en primer término, con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues esta alega la notoriedad de las marcas de su propiedad. Sin embargo, esto se ha tenido por no demostrado en vista de que la oponente no presentó pruebas fehacientes al respecto. Además, de conformidad con el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicando que una vez realizado el cotejo



marcario que corresponde, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, (que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002), al ser comparadas las marcas en conflicto debe tomarse en cuenta que todas las marcas inscritas por la oponente son marcas denominativas, excepto la inscrita con el registro 137323 de la marca *SUAVITEL* que contiene diseño lo que la hace totalmente distinta a la marca solicitada, que no contiene diseño especial. Asimismo, las marcas *SUAVITEL HEARTS*, *SUAVITEL MOMENTOS MÁGICOS*, *SUAVITEL SENSACIONES* y *SUAVITEL SENSATIONS*, contienen un término adicional que las hace totalmente diferenciables de la solicitada. La mayor similitud se presenta con la marca *SUAVITEL*, registro número 58747, que carece de diseño. Realizado el cotejo de ambas, se deduce que en el aspecto gráfico y fonético las marcas *SAVITAL* y *SUAVITEL* son palabras que se escriben de diferente manera, que si bien tienen letras comunes, su conformación es totalmente distinta por lo que se nota una diferencia clara entre ellas. Agrega que fonéticamente muestran suficientes diferencias auditivas, marcadas por las diferencias gráficas señaladas, por lo que son fácilmente diferenciables al oído. Por último, indica que siendo ambos términos de fantasía, que no tienen ningún significado especial, no puede realizarse un cotejo a nivel ideológico. Dado lo anterior, considera el Registro de la Propiedad Industrial que existen diferencias sustanciales que permiten la coexistencia de las marcas sin provocar un riesgo de confusión tal que pueda determinar la decisión de consumo haciendo creer al consumidor que está adquiriendo productos de una misma empresa o que existe relación empresarial entre ellas.

Por su parte, la empresa oponente y apelante mediante escrito que suscribe su representante Adriana Oreamuno Montano, presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial y reiterado ante este Tribunal mediante escritos presentados los días 05 de febrero y 06 de mayo de 2009, manifiesta que discrepa con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, dado que las marcas inscritas a nombre de su representada *“son famosas y notorias a nivel nacional e internacional, lo cual constituye un Derecho Marcarío consolidado por su uso en el comercio”*, aspecto que quiere aprovechar injustamente la solicitante, acarreando con ello daños irreparables a los intereses de su representada. Aunado a lo anterior, siendo que ambas



marcas protegen los mismos productos en clase 03 y que dichos productos se ubican en un mismo sector comercial y van dirigidos a un mismo consumidor, crea una evidente confusión para los compradores, siendo además que las similitudes son más evidentes que las diferencias (únicamente dos letras) por lo que no la hace susceptible de protección registral. Dado que no existe una diferencia sustancial que permita la coexistencia de las marcas de acuerdo a lo normado en los incisos a), b) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas, la recurrente solicita se declare con lugar su apelación. Con el objeto de demostrar la notoriedad de la marca inscrita por su representada aporta documentos procedentes de varios países (Panamá, El Salvador, Puerto Rico, México) en donde fue rechazada la inscripción de la marca SAVITAL por similitud con SUAVITEL que se encuentra inscrita.

**TERCERO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** 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. 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 signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga 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 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 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. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente



diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

Dicho lo anterior y en el caso de conocimiento, lleva razón el apelante en defender las marcas inscritas a nombre de su representada, ya que la solicitada “**SAVITAL**” resulta muy similar a las marcas inscritas por la empresa Colgate Palmolive Company. Debe notarse que a nivel gráfico son casi idénticos pues la diferencia se limita a dos letras y en el aspecto fonético, el acento prosódico existente en las sílabas “tal” y “tel” respectivamente (**SAVITAL** y **SUAVITEL**) imprime una gran similitud sonora que hace que se escuchen prácticamente igual. Por otra parte, debe agregarse que los términos contrapuestos, específicamente la marca solicitada, que según la limitación de productos realizada protege en Clase 3 “*champú, acondicionador, lociones y preparaciones para el tratamiento del cabello*” y la marca “SUAVITEL” inscrita según Registro No. 58747, que entre otros protege “*cosméticos y lociones para el cabello*” en la misma Clase, lo que, a todas luces provocaría que en el consumidor medio se produzca esa asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, pues ambas marcas protegen en general, cosméticos y lociones para el tratamiento del cabello, resultado de lo cual será inevitable que el público relacione los productos que pretende distinguir la marca SAVITAL, con los productos que protege la marca inscrita por Colgate Palmolive Company, tal y como lo expresa su representante.

La Administración Registral por disposición legal está obligada a proteger a la marca inscrita, como resultan las que se analizan, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias. Respecto a la similitud, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: “*La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se*



---

*le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.*

**CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por la representante de la empresa opositora, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales a los identificados por las marcas inscritas. De permitirse la inscripción del signo **SAVITAL** quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, en representación de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintidós minutos con cuarenta y nueve segundos del tres de diciembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca “**SAVITAL**” solicitada por **QUALA SOCIEDAD ANÓNIMA**.

**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, 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, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Adriana



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Oreamuno Montano, en representación de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintidós minutos con cuarenta y nueve segundos del tres de diciembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca “**SAVITAL**” solicitada por **QUALA SOCIEDAD ANÓNIMA**. 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**.

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**