



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0209-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “ALTESS”

INVERSIONES CENTROAMERICANAS S.A de C.V, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-10055)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0719-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del veintitrés de octubre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Oldemar Ramírez Escribano**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-393-906, en su condición de apoderado especial de la empresa **INVERSIONES CENTROAMERICANAS S.A, de C.V**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos con veintiséis segundos del diecinueve de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de noviembre de 2013, el Licenciado **Oldemar Ramírez Escribano**, en su condición de apoderado de la empresa **INVERSIONES CENTROAMERICANAS S.A de C.V**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de El Salvador, domiciliada en la ciudad de San Salvador, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**ALTESS**” en clase



03 Internacional, para proteger y distinguir: ***“Jabones de tocador de toda clase, perfumería en general, cosméticos en general.”***

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos con veintiséis segundos del diecinueve de febrero de dos mil catorce, se resolvió: ***“(….) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (….)”***

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Oldemar Ramírez Escribano**, en su condición de apoderado de la empresa **INVERSIONES CENTROAMERICANAS S.A de C.V**, interpuso para el día 26 de febrero de 2014 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las diez horas, veintitrés minutos con cincuenta y tres segundos del seis de marzo de dos mil catorce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: ***“(….): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (….): Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (….)”***

SEXTO. 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 Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**Altheus**”, bajo el registro número **184724**, en clase **03** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, inscrita desde el 23 de enero de 2009 con una vigencia al 23 de enero de 2019. (v.f 08)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia 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 denominada “**ALTESS**”, presentada por la empresa **INVERSIONES CENTROAMERICANAS S.A de C.V**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita “**Altheus**”, por cuanto gráfica y fonéticamente son similares y buscan proteger los mismos productos en la clase 03 internacional. Por lo que siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, lo cual con ello se trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **INVERSIONES CENTROAMERICANAS S.A**



de C.V, dentro de sus agravios manifiesta de manera expresa los siguiente; “[...]*1) Es claro que ambas marcas son gráficamente diferentes. La palabra Altheus la componen siete letras con una “h” intercalada que no la contiene la palabra “Altess”, lo que es notorio la diferencia en su escritura. Adicionalmente Altess está compuesta por seis letras, siendo la última letra repetitiva de la penúltima. Por lo anterior, gráfica y visualmente son dos palabras totalmente diferentes, con suficientes diferencias para aportar la necesidad distintiva del signo. Desde nuestro punto de vista las dos palabras, gráficamente, “NO SON CONFUNDIBLES”, y no da lugar a confusión alguna. 2) fonéticamente también se dan sus diferencias. De hecho es claro y contundente que en el caso de la marca Altheus el énfasis final de la palabra es “heus”, mientras que en caso de Altess el énfasis al final de la palabra es “ess”, lo cual marca una diferencia sustancial al sonido y a la pronunciación. Lingüísticamente hay que hacer un esfuerzo en la pronunciación de la palabra Altheus, principalmente al final de pronunciar la terminación heus, lo que no se da en el caso de Altess. Por lo tanto no consideramos que se de similitud fonética entre ambas y a nivel auditivo no produciría confusión al consumidor por sus diferencias en la pronunciación. De hecho la forma de pronunciarse es diferente y su sonido es también diferente. De igual forma a considerar sería el hecho que si se pronunciara en idioma inglés, en la primera su acento sería en las letras th, lo que no se produciría en el caso de Altess. Con estas claras diferencias no vemos como ambas marcas no pueden coexistir en el mercado y tampoco vemos como para el Registro de la Propiedad Industrial puede hacer notoria una similitud fonética donde a todas luces es inexistente. [...].”*

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y sus reformas, así como su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta 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. 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, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 inciso a) en concordancia con el artículo 24 del 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, a otros comerciantes***, ya que este no solo puede producirse 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 ésta se pretende**, debiendo imperar la irregistrabilidad, en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, **o bien se encuentren relacionadas o asociadas**.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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 de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe 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.

Así las cosas, 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. Bajo ese análisis, queda claro que la marca solicitada “**ALTESS**” cotejada con la marca inscrita “**Altheus**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

Obsérvese, en este sentido que a **nivel visual** los signos contrapuestos; “**Altheus**” que se encuentra inscrito y “**ALTESS**” de la marca solicitada, si bien ambas marcas se compone por un número diferente de letras ello no le brinda la capacidad distintiva necesaria para distinguirse de manera efectiva en el mercado, dado que tal y como se desprende de su conformación gráfica las letras utilizadas en ambas propuestas son similares, encontrándose que la única diferencia entre ellas es que el signo solicitado suprime de su conformación gráfica los caracteres “**h y u**” e incorpora a su propuesta dos veces la letra “**S**”.

En este sentido, debemos recordar que la letra “**h**” si bien es un elemento ortográfico que podría considerarse como elemento distintivo a nivel gramatical, este no emite ningún sonido específico que le pueda proporcionar al cotejo realizado algún grado de distintividad, en este sentido el Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L, lo define; “[...] *Novena letra del abecedario español y séptima de sus consonantes. Su nombre es hache, no posee valor acústico alguno y solo tiene carácter ortográfico. [...].*”, y en cuanto a la letra “**u**” debemos apuntar que si bien este carácter también tiene un valor ortográfico no podría recaer en este elemento la carga diferencial con relación al signo solicitado. Por lo anterior, es



claro que ante los citados elementos “**h y u**”, a la hora de ejercer su pronunciación estas a **nivel auditivo**, se identificarán como si fuesen la misma, en virtud de que al contener el signo inscrito como elemento distintivo sobre el solicitado la letra “**u**” que es la única que emite un sonido, esta por sí sola no le proporcionará el grado de distintividad requerido, para permitir la coexistencia registral del signo solicitado “**ALTESS**”.

Recordemos, que el signo solicitado “**ALTESS**” tal como se indicó líneas arriba, suprime de su conformación gráfica los caracteres “**h y u**”, e incorpora a su propuesta la letra “**S**” de manera repetida. No obstante, este elemento que se adiciona “**S**” no le proporciona mayor distintividad a la propuesta, ya que el consumidor medio al verlo y escucharlo podría considerar que se trata del mismo producto que comercializa la marca inscrita, o en su defecto, que pertenece a la misma línea de productos y para un mismo fin. Máxime, que ambas empresas pretenden la protección y comercialización del mismo tipo de productos determinados en la clase 03 del nomenclátor internacional de Niza.

Del análisis realizado, se desprende que los elementos indicados a nivel ortográfico no le proporciona un alto grado de distintividad al signo propuesto, por lo que el consumidor medio lo podría asociar como si fuese de la misma empresa que lo tiene registrado, situación que evidentemente induciría a que este se encuentre en una situación de error o confusión sobre el producto y su origen empresarial.

Respecto a su connotación **ideológica**, debemos advertir que si bien ambos signos no tienen un significado específico dentro de nuestra lengua gramatical y en consecuencia son términos calificados como denominaciones de fantasía, tal y como de esa manera lo señaló el Registro, tampoco podríamos obviar el hecho de que el signo inscrito “**Altheus**” se encuentra registrado desde el año 2009 (v.f 8) por lo que, el consumidor medio ya maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que comercializa la empresa **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, por ende, ideológicamente los va relacionar dentro de la



misma línea de productos que comercializa dicha empresa, lo cual a diferencia de lo que estima el recurrente si podría producir un impacto directo en el mercado, dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Asimismo, cabe destacar al recurrente que los signos contrapuestos; **“Altheus”** de la marca inscrita, protege: **“Productos de perfumería y cuidado personal”**, y el signo solicitado por su representada **“ALTESS”** pretende la protección de; **“Jabones de tocador de toda clase, perfumería en general, cosméticos en general”**, situación que conlleva a que ambas empresas pretendan la protección y comercialización de los mismos tipos de productos, por lo que es dable que en el comercio serán ubicados en los mismos sectores o anaqueles, y ello incrementa el riesgo de error y confusión entre los productos y su origen empresarial para el consumidor medio, y en este sentido aplicaría como causal de inadmisibilidad por cotejo el artículo 24 inciso d) del Reglamento a la Ley de rito, que en lo que interesa dice; *“(…) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; (…).”*

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado, generaría riesgo de confusión y asociación con respecto al signo marcario inscrito **“Altheus”** propiedad de la empresa **EBEL INTERNATIONAL LIMITED**, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el representante de la empresa **INVERSIONES CENTROAMERICANAS S.A**, y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“ALTESS”**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial. En razón de ello se confirma la resolución venida en alza en todos sus extremos.



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 el Licenciado **Oldemar Ramírez Escribano**, apoderado especial de la empresa **INVERSIONES CENTROAMERICANAS S.A, de C.V**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos con veintiséis segundos del diecinueve de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**ALTESS**” en **clase 03** 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora