



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0248-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “NEWALL” (DISEÑO)

MULTIPROYECTOS, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 3904-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 736-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas, treinta minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San Isidro de Coronado, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en concepto de apoderado especial de la empresa **MULTIPROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, organizada y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio en Carrera quince, número setenta y siete-setenta y cinco Piso tres, Bogotá D.C., Colombia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos, cincuenta y tres segundos del ocho de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el veintiocho de abril de dos mil ocho, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, de calidades indicas al inicio, primeramente como gestor oficioso y posteriormente, como apoderado especial de la empresa **MULTIPROYECTOS, S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica **“NEWALL” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir muebles



para oficina, entrepaños de madera para muebles, guarniciones de muebles no metálicas, muebles metálicos, tablas y estanterías de bibliotecas y asimilados, muebles de madera y metal, muebles para casa u oficina, inmobiliaria de casas, sillas, mesas, estantería, puertas, muebles de alcoba, escritorios, closet, repisas, percheros, portarretratos, portavasos, guardaescobas, persianas, espejos, marcos, caballetes, cabeceros, casilleros, cestería, cintas de madera, cofres, productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas, en clase 20 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las diez horas, dieciocho minutos, cincuenta y tres segundos del ocho de enero de dos mil nueve, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: **“POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**

TERCERO. Que el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en representación de la empresa **MULTIPROYECTOS, S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de enero de dos mil nueve, interpuso Recurso de Apelación, contra la resolución dictada a las diez horas, dieciocho minutos, cincuenta y tres segundos del ocho de enero de dos mil nueve.

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 el Juez Durán Abarca, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa NEWELL RUBBERMAID INC., la marca de fábrica “NEWELL”, según acta No. 120949, desde el veintinueve de junio de dos mil, vigente hasta el veintinueve de junio de dos mil diez, en clase 20 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir muebles para pre-escolares, para niños de kinder y para niños de primaria, cunas, sillas para comer para bebés, sillas portátiles para comer para bebés, andaderas, banquillos, encierros, camas para niños, transportadores y caminadores para bebés, muebles de jardín, divisores de gavetas, cajas para el correo (no metálicas), ganchos de ropa no metálicos, gavetas de almacenamiento, cajas y estuches de herramientas no metálicos, ganchos no metálicos, gabinetes de almacenamiento, contendedores de almacenamiento para kerosen, agua, aceite y gas, paneles y estantes de demostración de mercaderías, espejos, gabinetes, organizadores de madera laminada para closets, estantes de madera, plásticos y de vidrio vendidos como componentes de sistemas de estanterías, espejos para alacenas, marcos para cuadros y esteras para los mismos, ganchos y argollas de tipo tela adhesiva para cuadros y espejos, organizadores para artículos de la casa, a saber, sistemas de almacenaje de tablas laminadas para los cuartos, el garage, el sótano, el cuarto de pilas consistente en tablas laminadas, paneles verticales, gavetas, canastas de sacar y canastas para papelería para almacenar pequeños artículos, puertas y varillas para colgar, sistemas de sacar para almacenar alimentos hechos primordialmente de plástico comprendiendo un conjunto de uniones plásticas de varios tamaños, uniones deslizantes simples y múltiples, sistemas de reciclaje hechos primordialmente de plástico, contendedores plásticos para uso industrial, estantería ventilada, sistema de gaveteros estacionarios y móviles consistentes de marcos para gavetas y gavetas de alambre, estantería de polea de tensión, accesorios de almacenaje y de conveniencia para gabinetes de cocina, a saber, estantería plástica, estantería plástica para esquinas ocultas, cajas plásticas para



almacenaje, persianas para ventanas, persianas pequeñas, persianas verticales, cortinas laminadas para ventanas, cortinas que se enrollan para ventanas, accesorios de cortinaje, a saber, cortinas, soportes de montaje, varas, haladores de cordones y balances, varillas de café, varillas decorativas para ventanas y finales, soportes decorativos, herrajes para gabinetes hechos de madera y de porcelana, a saber, heladeras, perillas y bisagras, horquillas, uniones de madera para conectar piezas de madera (ver folios 57 y 58).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica “**NEWWALL**” (**DISEÑO**), fundamentado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues al realizar el cotejo integral entre dicha marca y la inscrita con anterioridad “**NEWELL**” determinó semejanza gráfica y fonética, susceptible de inducir a error a los consumidores y ocasionar confusión, al no contener la marca solicitada elementos diferenciadores que permitan al consumidor identificar e individualizar los signos, y proteger productos iguales coincidiendo con el lugar de venta o forma de difusión de los mismos.

El Licenciado **Mario Bonilla Robert**, en la condición en que se apersona, inconforme con esa decisión, argumenta que la resolución recurrida carece de todo asidero legal, pues la marca solicitada no contraviene ninguna norma de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial hizo caso omiso del principio de que los registros marcarios deben ser vistos como un conjunto y no a partir de sus elementos de forma separada, al ser la marca solicitada una marca de tipo mixta, por lo que las marcas en conflicto



sí pueden coexistir registralmente al ostentar todos los elementos diferenciadores, dentro de los que se destacan el diseño, la fonética y la ideológica, así como los productos que ambas marcas protegen. Alega además, que por tratarse de marcas visiblemente desiguales, existe un elemento diferenciador de peso, que se logra apreciar del cotejo gráfico de las mismas, toda vez que la marca “NEWALL” cuenta con la Letra A dentro de su estructura, mientras que la solicitada “NEWELL” (**DISEÑO**) cuenta con la letra E, lo cual pasa desapercibido por el Registro **a quo**, siendo que este Tribunal, en el Voto 91-005 de las 10:00 horas del 6 de mayo de 2005, estableció que la diferencia de productos entre las marcas evita que el consumidor pueda incurrir en confusión, concluyendo que la marca solicitada cuenta con los elementos básicos exigidos para el registro de marcas, al tener novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria al negar la registración de un signo, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º 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 de fábrica o de comercio debe ser primordialmente



distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Asimismo, el artículo 2° de dicha Ley, como lo señala la resolución recurrida, recoge la definición de lo que ha de entenderse por marca y se establece en primer orden, la cualidad de distintividad que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios con otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro. De forma que, lo que la legislación marcaria pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, que en su inciso f) establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja la confusión. Al respecto, la doctrina, sobre el examen de comparación entre marcas, señala que: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...”* (FERNANDEZ NÓVOA, Carlos, “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, p.p. 199 y ss).

QUINTO. En relación con lo expuesto, la denegatoria de inscripción de una marca ocurre, cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar



confusión en el mercado.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos citado, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, pautas que, aunque no son las únicas que debe de tomar en cuenta el registrador, pues es una simple enunciación abierta al análisis de otros aspectos, comprende los aspectos principales a tomar en cuenta, entre otros, el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; el 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.

Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “NEWALL”DISEÑO, solicitado como mixto, con la marca inscrita denominativa “NEWELL”, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)”*. (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, p. 282**), este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta, una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante.

Del estudio comparativo entre la marca solicitada y la inscrita, el cual ha de realizarse atendiendo a una visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales, se determina, con respecto al carácter gráfico que se presenta similitud



en grado de confusión entre los signos enfrentados, ya que como lo razona el Registro a quo y comparte este Tribunal, entre la marca solicitada y la inscrita desde el punto de vista gráfico, sólo una vocal las diferencia, por lo que guardan una gran similitud, lo que le resta distintividad al término pretendido y el diseño que compone el signo solicitado no diluye la similitud que se desprende del cotejo entre los signos. Además, debe indicársele al recurrente que en la mente del consumidor no le queda grabado el diseño, sino la parte denominativa de la marca, tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida.

En relación al aspecto fonético, estima este Tribunal, que también se presenta similitud, la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy similar, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es igual o similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita, va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que conforme a lo antes visto, gráfica y fonéticamente el signo pretendido no es distinguible del inscrito.

Adicionalmente, con relación a los productos, en algunos casos los que pretende proteger la marca solicitada: muebles, estantes y puertas, son los mismos productos que protege y distingue el signo inscrito, o bien, los productos de la marca que se pretende su inscripción, están relacionados directamente con los que distingue y protege el signo inscrito.

Siendo así, este Tribunal, al observar las marcas **“NEWALL” (DISEÑO)** y **“NEWELL”**, encuentra que los términos cotejados guardan similitud gráfica y fonética, y la confundibilidad entre uno y otro signo provoca que eventualmente el consumidor estime que los productos tienen un origen común o un mismo fabricante.



SEXTO. Debe hacerse notar que, de autorizarse la inscripción del signo solicitado “**NEWALL**” (**DISEÑO**), representaría, en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **NEWELL RUBBERMAID INC.**, titular de la marca de fábrica “**NEWELL**”, inscrita desde el 29 de junio de 2000 y vigente hasta el 29 de junio de 2010, ya que el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado, se afectaría también al consumidor con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles. Bajo esa tesitura, puede precisarse que el signo solicitado “**NEWALL**” (**DISEÑO**) no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad.

Igualmente, estima este Tribunal que el representante de la empresa **MULTIPROYECTOS, S.A.**, no lleva razón al alegar que este Tribunal Registral Administrativo, para casos similares, mediante el voto número 91-2005, de las 10:00 horas del 6 de mayo de 2005, estableció que la diferencia de productos entre las marcas, evita que el consumidor pueda incurrir en confusión. Al respecto, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, ya que como en reiteradas ocasiones se



ha indicado, que la inscripción de una marca no puede ser un elemento que motive automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto. Para estos efectos, existe independencia entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye, que el signo solicitado “**NEWALL**” (**DISEÑO**) deber rechazarse su inscripción, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, apoderado especial de la empresa **MULTIPROYECTOS, S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, dieciocho minutos, cincuenta y tres segundos del ocho de enero de dos mil nueve, la cual se confirma.

OCTAVO. 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 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MUTIPROYECTOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, dieciocho minutos, cincuenta y tres segundos del ocho de enero de dos mil nueve, la cual se confirma. Se



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.-**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

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.