



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No 2009-00284-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “SIMPLE ELEMENTS”

AVON PRODUCTS INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (No de origen 7972-08.)

Marcas y Otros Signos

VOTO 743-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, quien es mayor, abogado con cédula de identidad uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, quien actúa en su condición de apoderado especial de Avon Products Inc., sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, domiciliada en 1345 Avenue of the Americas, contra la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y nueve segundos del quince de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: En fecha dieciocho de agosto de dos mil ocho, Víctor Vargas Valenzuela representando a Avon Products Inc. presenta solicitud al Registro de la Propiedad Industrial para inscribir la marca de fábrica SIMPLE ELEMENTS, en Clase 03 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, jabones, perfumería,



aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, fragancias, productos de tocador y de perfumería, preparaciones para el cuidado personal, para el cuidado de la piel, para el cuidado de los ojos, para el cuidado de los labios, para el cuidado del cabello, para el cuidado de los pies y para el cuidado de las uñas.

SEGUNDO: Por resolución de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y nueve segundos del quince de octubre de dos mil ocho, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la solicitud de inscripción en virtud de que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO: Por escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de noviembre de dos mil ocho, el Licenciado Vargas Valenzuela en su condición dicha apela la resolución final indicada en el resultando segundo anterior. Dicha apelación se sustancia con escrito presentado ante este Tribunal el dieciséis de abril de dos mil nueve, (visible a folio 31).

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 provocaran 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 Guadalupe Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Por carecer la resolución recurrida de un elenco de hechos probados y no probados, y con vista en la documentación que consta en el expediente, este Tribunal tiene por probado el siguiente hecho de interés para ésta Sede Administrativa Registral: Que desde el 20 de marzo de 1997, se encuentra registrada la marca de fábrica

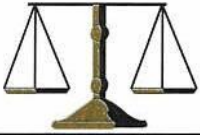


ELEMENTS, Clase 3, bajo el Registro No. 100531 a nombre de **HUGO BOSS Trade Mark Mangement GMBH & CO.KG**, domiciliada en Dieselstr. 12, D-72555 Metzinger, Alemania, (ver folio 024).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO. RESPECTO A LA NO REGISTRACIÓN DE UN SIGNO MARCARIO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los incisos **a)**, **b)** y **c)** bajo alguno de los supuestos que se definen, sea: **a)** “... Si el signo es idéntico o similar a una marca, (...), y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor...”; **b)** “...Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar (...) y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior...” y **c)** “... Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, (...) usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca...”

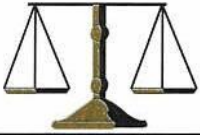
En este mismo sentido, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las **reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios**, haciendo alusión en el **inciso a)** al **examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos**, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al



consumidor, sino también al empresario. Continúa en el **inciso b)** indicando que en el examen comparativo que debe hacerse entre las marcas deben **enfatzarse los elementos no genéricos o distintivos** y en el **inciso c)** agrega que se da **mayor valor a las semejanzas** que a las diferencias entre los signos. Y es que; en todo caso, según los incisos **e)** y **f)** de la citada norma no es necesario que haya ocurrido tal confusión o error en el consumidor, por el contrario se establece que es suficiente que haya alguna posibilidad de que esa confusión o error pueda llegar a producirse.

Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...*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. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:*” (Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador del Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor



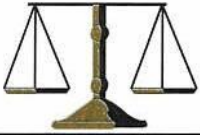
preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.

De esto se deduce, que el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si los 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 o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido en su elección de un determinado producto o servicio.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL

APELANTE: 1.- El **Registro de la Propiedad Industrial rechaza** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **SIMPLE ELEMENTS** de acuerdo a la prohibición establecida por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, por cuanto considera que contraviene en parte lo establecido por dicho numeral, al encontrarse inscrita; con fecha anterior, la marca de fábrica **ELEMENTS** a nombre de Hugo Boss Trade Mark Management GMBH & CO.KG., en la misma clase 03 y para proteger preparaciones para blanquear, y otros sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos.

Realizado el **cotejo marcario** por el Registro ad quo, arriba a las siguientes conclusiones: En el **nivel gráfico**: la marca propuesta y la inscrita sólo se diferencian en la palabra “SIMPLE”, siendo ello insuficiente para aportar la necesaria distintividad, lo que denota ausencia de los elementos de novedad y originalidad, requisito esencial de la marca para proveer esa distintividad. En el **cotejo fonético**: la pronunciación de ambas marcas es muy similar ya que la palabra “SIMPLE” no genera suficiente diferenciación fonética, lo que puede producir en el consumidor promedio la idea de que se encuentra en presencia de la misma marca y producto. En relación con el **cotejo ideológico**: “...tenemos que de la propia literalidad de los signos solicitados, ambos buscan imprimir en la mente del consumidor promedio la idea de que la



marca está relacionada con la palabra “ELEMENTS”, que traducida al español significa “ELEMENTOS”...” y al agregar la palabra “SIMPLE” no se varía esa imagen. Continúa: “...aceptar su coexistencia registral generaría el riesgo de confusión en el consumidor, por existir un signo marcario similar protegiendo productos que podrían tener coincidencia en el lugar de venta o forma de difusión de los mismos...” Y finaliza indicando que “...las marcas en discusión podrían causar confusión en el consumidor en cuanto a otorgarle a los productos un origen empresarial común (...) aunque el recurrente tenga inscrita la marca “ELEMENTS DEFENSE”, la palabra “ELEMENTS” en el signo solicitado constituye un elemento principal unido a un elemento secundario de baja distintividad como la palabra “SIMPLE” y por lo tanto susceptible de causar confusión en el consumidor promedio...”

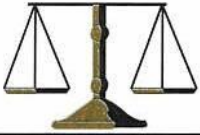
2.- Alega el apelante fundamentalmente que: **i)** Ya su representada tiene debidamente registrada la marca “ELEMENTS DEFENSE” desde el año 2001 que ha coexistido pacíficamente y sin peligro de confusión con la marca “**ELEMENTS**” “...sin que haya existido conflicto alguno con la marca que señala el Registro de Marcas.” **ii)** Las marcas existente y solicitada “...en realidad tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse, y que no causarían confusión entre el público consumidor.” **iii)** De conformidad con el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos “...no deben considerarse los productos sólo por razón de la clase en que se encuentran, SINO QUE DEBE ANALIZARSE SU NATURALEZA, y es claro que entre los productos que protege (...) NO EXISTE CONFLICTO ALGUNO, PUES SUS PRODUCTOS ESTÁN DIRIGIDOS A PROPÓSITOS ESPECÍFICOS, y por tal motivo no habrá confusión entre los consumidores.”

3.- Al respecto, **considera este Tribunal** que no lleva razón el apelante en sus alegatos, pues al analizar la marca comercial inscrita “ELEMENTS” y la que se pretende inscribir “SIMPLE ELEMENTS”, no se nota una diferencia real entre una y otra, pues ambas han sido concebidas para proteger y distinguir: **preparaciones para blanquear, preparaciones para limpiar y pulir, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, dentífricos, y en general productos y lociones para el cuidado personal,** ; entre otros. Es evidente la similitud en cuanto al objeto de protección en ambos casos, lo cual puede crear confusión en el público consumidor al determinar a cuál de las marcas se enfrenta.



Sobre la distinción que deben poseer los derechos de marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la resolución del proceso 30-IP-96, indicó: *“Un signo es distintivo cuando es capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona (Art. 71, inciso 2 de la Decisión 313, correspondiente al mismo inciso del Art. 81 de la Decisión 344). La aptitud diferenciadora (fuerza o capacidad distintiva) es un mecanismo de identificación del producto o del servicio frente a otros (productos o servicios) de la misma clase (regla de la especialidad) y que tienen diverso origen empresarial. Al distinguir un producto con una marca se busca generar en la mente del consumidor una doble impresión respecto del mismo. Así el público, generalmente, piensa que los productos marcados con un mismo signo (idéntico o similar) proceden de una misma empresa y tienen características semejantes en cuanto a la calidad (homogeneidad de los productos).”* 4.- El Registro de la Propiedad Industrial y su actividad de inscripción están regidos, entre otros, por el principio de **prioridad registral**, sea *“primero en tiempo, primero en derecho”*, que para la materia en estudio, se encuentra contenido en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es el **registro** de la marca lo que genera el derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen signos idénticos o **similares** para bienes o servicios iguales o parecidos **a los registrados para la marca**, independientemente si son los que se están prestando, así mismo es la **probabilidad** de dar lugar a una confusión lo que debe ser considerado a la hora de cotejar las marcas en conflicto, no si tal confusión se presenta en el momento del análisis.

Esta es la tendencia en la legislación, tanto de los Tratados Internacionales como de las leyes nacionales, por lo que no puede válidamente argumentar el apelante que *“...NO EXISTE CONFLICTO ALGUNO, PUES SUS PRODUCTOS ESTÁN DIRIGIDOS A PROPÓSITOS ESPECÍFICOS, y por tal motivo no habrá confusión entre los consumidores...”* El **riesgo de confusión** está regulado en nuestra legislación en el **inciso a)** del **artículo 8** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En el ámbito puramente registral, al aplicar la regla establecida en ese inciso, se favorece al signo distintivo (en este caso la marca de fábrica ELEMENTS) que se



encuentre ya inscrito, sobre el que se pretende inscribir (principio de prioridad registral), por lo que se debe declarar el riesgo de confusión en abstracto. Este riesgo; según MANUEL LOBATO, implica que: *“La incompatibilidad in abstracto de las marcas contrapuestas es independiente de que el consumidor pueda conocer por las circunstancias de comercialización del bien (canales de distribución, etc.) o por otras circunstancias que los productos o servicios comparados tienen un origen empresarial distinto y, por tanto, es irrelevante que no exista de facto riesgo de confusión.”* (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 1era ed., Civitas, Madrid, 2002. Página 285). 5.- Aunado a lo anterior, otro de los aspectos que pueden provocar confusión es el hecho de que los productos o servicios indicados, **sean comercializados o difundidos en forma similar o idéntica**; tal y como lo advierte la Dirección del Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la resolución del proceso 5-IP-2001, señaló: *“2. Medios de publicidad idénticos o similares “Los medios de comercialización o distribución de productos también tiene relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor”.*

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita **“SIMPLE ELEMENTS”**, con la marca inscrita **“ELEMENTS ”**, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado por la empresa Avon Products, Inc., le resultan aplicables los incisos a), b) y c) de los artículos 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 del Reglamento a dicha ley, puesto que dicha norma prevé la imposibilidad de registrar un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, ambas de tipo denominativas, sea que están compuestas únicamente por palabras, vemos que la



marca solicitada contiene en su denominación como palabra principal “**ELEMENTS**”, que a su vez corresponde en todo con la marca inscrita. Nótese que esta palabra es el elemento preponderante dentro de la denominación propuesta que recordará el consumidor, adquiriendo entonces ésta una relevancia mayor por encima de la palabra “**SIMPLE**”, que además, resulta ser un elemento genérico y de uso común, que únicamente pretende resaltar la palabra principal, por lo que se puede afirmar que en el **nivel gráfico** el signo solicitado contiene una gran semejanza con la marca inscrita, y desde el punto de vista meramente visual, acaban siendo muy semejantes, lo cual podría causar una confusión directa entre el público consumidor.

Vemos así, como de un **análisis gráfico** surge esa confusión visual que es causada por la identidad del vocablo preponderante entre los signos, toda vez que el término unido a la palabra “**ELEMENTS**” en la solicitada, no produce una diferencia tal que la identifique plenamente con la inscrita, causándose al consumidor un riesgo de confusión e incluso de asociación.

Con relación al **cotejo fonético**, en el presente caso ocurre que la pronunciación del elemento preponderante en ambas marcas es el mismo, lo que produce una confusión auditiva, siendo la palabra secundaria, sea “**SIMPLE**”, poco distintiva a la hora de pronunciar la marca solicitada.

Por su parte, en cuanto al **cotejo ideológico**, ambas marcas, a pesar de que la propuesta por Avon Products Inc, contiene una palabras distinta; sea “**SIMPLE**”, a la ya inscrita, lo cierto es que ambas marcas palabras remiten a una idea similar, como bien lo señala la resolución recurrida. Lo anterior aunado a que la marca inscrita protege productos similares, casi idénticos a la que se pretende inscribir, lo cual se configura como otra circunstancia para no permitir la inscripción de la marca solicitada, ya que se quebrantaría lo estipulado en el literal b) del citado artículo 8 tantas veces citado.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de las marcas de fábrica analizadas, en la misma clase, puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse tanto la marca ya registrada



en detrimento del signo solicitado, como al consumidor, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

Así, se reitera; en el mismo sentido que lo hace la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios que comercializan ambas empresas; solicitante y titular de la marca inscrita, tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo comercializador, máxime que los productos de ambas marcas podrían coincidir en el lugar de venta o en la forma de difusión.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderado especial de la empresa **Avon Products Inc.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y nueve segundos del quince de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma.

SETIMO: AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderado especial de la empresa **Avon Products Inc.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y nueve segundos del quince de octubre 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.**

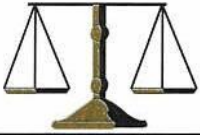
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33