



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0312-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “AVAL”**

**CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 13-2014)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 838-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del veinte de noviembre de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licda. **Sara Sáenz Umaña**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 2-496-310, en su condición de apoderado especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos del doce de marzo de dos mil catorce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 06 de enero de 2014, la Licda. **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Ciudad Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGRA No. 8, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AVAL**”, en clase 03 Internacional, para proteger y distinguir: “**Jabón líquido para manos y jabones para baño.**”

**SEGUNDO.** En resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos del doce de marzo de dos mil catorce, resolvió: “[...] **Rechazar la**



*inscripción de la solicitud presentada. [...].”*

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada la Licda. **Sara Sáenz Umaña**, apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, interpuso para el día 26 de marzo de 2014 en tiempo y forma el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

**QUINTO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y nueve minutos con once segundos del ocho de abril de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].”*

**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 el Juez Suárez Baltodano, 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 “**Arval**”, bajo registro número **40907**, en clase **03** de la nomenclatura internacional de Niza, propiedad de la empresa **LABORATOIRES**



**BIOLOGIQUES ARVAL S.A.**, inscrita desde el 02 de junio de 1970 y vigencia al 02/06/2015. Dicha marca protege; perfumes, cosméticos, preparaciones para el sol, desodorantes, preparaciones de tocador y esencias de aceites. (v.f 53, 53)

**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 y comercio “**AVAL**”, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del análisis y cotejo realizado con la marca de fábrica inscrita “**ARVAL**” en virtud de que gráfica y fonéticamente son muy similares. Asimismo, se comprueba que ambas protegen productos de la misma clase 03 internacional, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no contener la distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla en el mercado. Por lo que siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando no sólo su derecho de elección, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, lo cual transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la representante de la empresa recurrente **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, mediante su escrito de agravios en términos generales expresó, que entre la marca de su representada y la inscrita existe suficientes identidad gráfica, fonética e ideológica para que puedan coexistir en el mercado. Que la marca propuesta presenta muchas más diferencias que semejanzas respecto del signo inscrito. Que entre los signos cotejados no existen razones intrínsecas o extrínsecas que impidan su registro. Además, agrega que la marca solicitada no genera confusión en cuanto a la naturaleza y origen de los productos que pretende proteger, con relación a los de la marca registrada. Por lo que solita se declare con lugar el recurso y se



revoque la resolución venida en alzada.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** Previo a emitir las consideraciones que correspondan es importante destacar que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y 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. Ello significa que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta 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 marcados, 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 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 inciso c) de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión al público consumidor, que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, cuando los productos o servicios que identifican o la actividad mercantil que de ésta se pretende sean similares o relacionados, 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, sea de carácter visual, auditivo o ideológico y éstos buscan proteger productos similares o relacionados.

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 dar énfasis a 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, según se desprende del artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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 solicitud de la marca de fábrica y comercio “**AVAL**” y la marca de fábrica inscrita “**ARVAL**” a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a confundirlas, tanto desde el punto de vista visual, auditivo como el ideológico, en apego a los siguientes consideraciones:

Los signos cotejados son:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA



<b>AVAL</b>	<i>Arval</i>
-------------	--------------

Obsérvese, que al realizar el cotejo de los signos contrapuestos “**AVAL**” del solicitado y “**ARVAL**” de la marca inscrita, se desprende que a nivel visual ambos se encuentran conformados a nivel gramatical por una estructura similar, encontrando que su único elemento distintivo se encuentra limitado a la letra “**r**” contenida en el signo inscrito, lo cual no le proporciona la distintividad necesaria. Igualmente, ambas expresiones al pronunciarse se escuchan y perciben de manera similar, por ser el elemento “**r**” insuficiente para distinguirlas de manera segura y evitar riesgo de confusión.

Respecto a su connotación ideológica es importante señalar que el término AVAL de acuerdo al Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L., lo define de la siguiente manera: “[...] m. Firma puesta al pie de un documento de crédito para responder de un pago en caso de no verificarlo la persona obligada a él. Escrito en que uno responde de la conducta de otro. [...].”

El termino AVAL corresponde a una expresión de fantasía, sea que no tienen ningún significado en lenguaje cotidiano. Pero podríamos considerar que su empleo por su cercanía gráfica y fonética al termino AVAL lleve al consumidor a confundirlo con esa palabra, ya que este en su mente tratará de dar sentido a lo que lee y escribe.

Ahora bien, cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la Ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que, si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es obvio para rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar entre sí.



En el caso bajo examen, es claro que los productos que pretende proteger la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, por medio de la marca solicitada, respecto de; *“jabón líquido para manos y jabones para baño.”* se encuentra implícito con los protegidos por la marca inscrita propiedad de la empresa **LABORATORIES BIOLOGIQUES ARVAL S.A.**, que corresponde a; *“perfumes, cosméticos, preparaciones para el sol, desodorantes, preparaciones de tocador, y esencias de aceites.”* (v.f 53), el jabón se relaciona con esos productos por ser una línea de aseo y presentación personal.

Ello hace que los productos que protegen ambas marcas sean similares como relacionados alrededor de los productos de tocador y cosméticos, sea, para el cuidado personal, por lo que ante la similitud de los signos hay riesgo de que estos productos sean asociados como si fuesen del mismo origen empresarial, y en razón de ello la solicitud recae en inadmisibilidad, persistiendo así su denegatoria, no siendo sus manifestaciones acogidas en este sentido. Para ello se debe aplicar el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que indica: *“[...] debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...].”*

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 u asociación con respecto al signo marcario inscrito **“ARVAL”** propiedad de **LABORATORIES BIOLOGIQUES ARVAL S.A.**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“AVAL”** presentada por **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, 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 alzada en todos sus extremos, aplicándose en este caso el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



**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 la Licda. **Sara Sáenz Umaña**, abogada, apoderado especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos del doce de marzo 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 y comercio “**AVAL**” 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*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**

---