

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0292-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo SUAVE GOLD (diseño)

Papelera Internacional S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11371-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0927-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del veintiocho de agosto de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa Papelera Internacional S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y cuatro segundos del cinco de marzo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintinueve de noviembre de dos mil doce, la Licenciada Villanea Villegas, representando a la empresa Papelera Internacional S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir toallitas húmedas.

SEGUNDO. Que por resolución final de las catorce horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y cuatro segundos del cinco de marzo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha quince de marzo de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarado sin lugar el recurso de revocatoria por resolución de las trece horas, quince minutos, treinta y cuatro segundos, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las trece horas, treinta y dos minutos, veintisiete segundos, ambas de fecha veinte de marzo de dos mil trece.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y

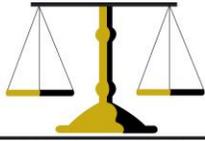
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa Conopco Inc. las siguientes marcas de fábrica en la clase 3:

- 1- **SUAVE BY HELENE CURTIS**, registro N° 171307, vigente hasta el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, para distinguir jabones, preparaciones de limpieza, perfumería, aceites esenciales, desodorantes y antitranspirantes, preparaciones para el cuidado del cabello, colorantes para el cabello, tintes para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para rizar el cabello, shampoos y acondicionadores, lacas para el cabello, polvos para el cabello, artículos para el cabello, mousses para el cabello, esmaltes para el cabello, geles para el cabello, humectantes para el cabello, líquido para el cabello, tratamientos preservantes para el cabello, tratamientos de secado para el cabello, aceites para el cabello, tónicos para el cabello, cremas para el cabello, preparaciones para baño y ducha, preparaciones de baño no medicadas, preparaciones para el cuidado de la piel, cosméticos, almohadillas, toallitas cosméticas, almohadillas y toallitas prehumedecidas o impregnadas (folios 17 a 19).



- 2- **Suave**, registro N° 167117, vigente hasta el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, para distinguir jabones, preparaciones para limpieza, perfumería, aceites esenciales, desodorantes y antitranspirantes, productos para el cuidado del cabello, colorantes para el cabello, tintes para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para el rizado del cabello, shampoos, acondicionadores, spray para el cabello, polvo para el cabello, arreglos para el cabello, lacas para el cabello, mousse para el cabello,



abrillantador para el cabello, geles para el cabello, humectantes para el cabello, líquido para el cabello, tratamientos de preservación para el cabello, tratamientos de secado para el cabello, aceites para el cabello, tónico para el cabello, cremas para el cabello, preparaciones para la ducha y la bañera, preparaciones de baño no medicadas, preparaciones para el cuidado de la piel, cosméticos, almohadillas, pañuelos y limpiadores preimpregnados o prehumedecidos (folios 20 y 21).



- 3- , registro N° 196886, vigente hasta el treinta de noviembre de dos mil diecinueve, para distinguir jabones, preparaciones de limpieza, perfumería, aceites esenciales, desodorantes y antitranspirantes, productos para el cuidado del cabello, colorantes para el cabello, tintes para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para el rizado del cabello, shampoos, acondicionadores, sprays para el cabello, polvos para el cabello, arreglos para el cabello, lacas para el cabello, mousse para el cabello, abrillantador para el cabello, geles para el cabello, humectantes para el cabello, líquido para el cabello, tratamientos de preservación del cabello, tratamientos de secado para el cabello, aceites para el cabello, tónico para el cabello, cremas para el cabello, preparaciones para la ducha y la bañera, preparaciones de baño no medicadas, preparaciones para el cuidado de la piel, cosméticos, almohadillas, pañuelos y limpiadores preimpregnados o prehumedecidos (folios 22 y 23).

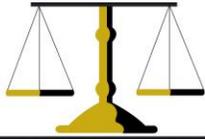
SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la

similitud entre los signos inscritos y el solicitado y la identidad entre los productos, deniega el registro pedido. Por su parte, la recurrente alega que los productos se comercializan a través de un farmacéutico, que corrobora qué producto desea el consumidor, que las marcas inscritas distinguen productos para el cabello, que el término SUAVE es un radical genérico de uso común y por ende debe quedar fuera del cotejo, que los signos son diferentes gráfica, fonética e ideológicamente, y que ya el Registro les ha otorgado varias marcas con la denominación SUAVE.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales.

La recurrente invoca a su favor las ideas de que los productos son diferentes, y que en su canal de comercialización interviene un profesional que evitará que el consumidor realice un acto de consumo equivocado. Sin embargo, dicha argumentación no es de recibo, ya que el producto que se pretende distinguir con el signo solicitado lo es toallitas húmedas, mientras que las marcas inscritas distinguen toallitas y pañuelos prehumedecidos, por lo tanto, hay identidad en los productos; además, dicho producto no se comercializa a través de la intervención de un profesional en farmacia, sino que su distribución es libre y se puede encontrar en anaqueles de supermercados; todo lo anterior excluye la aplicación del principio de especialidad que rige el tema del registro marcario, contenido en nuestra legislación en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), basándose en la idea de la disparidad entre los productos, la cual, en el presente asunto, es inexistente, y más bien encontramos identidad entre los que se pretenden hacer distinguir con el registro solicitado al confrontarlos con los que ya distinguen las marcas registradas.



Sobre la exclusión del término SUAVE del cotejo por ser este término, según la apelante, un radical de uso genérico, tenemos que, en primer lugar, dicha palabra no es una raíz en el sentido gramatical, ya que no es un fonema mínimo e irreductible compartido por las palabras de una misma familia (de acuerdo a la definición dada por el Diccionario de la Lengua Española), o sea que SUAVE no se utiliza para formar otras palabras, como lo pueden ser las raíces gramaticales DEPORT para deporte, deportivo y deportistas, o FRUT en fruta, frutal y frutería. Además, un término no puede considerarse genérico de forma aislada, ya que dicha condición se determina al unir la palabra propuesta con los productos a los cuales pretende hacer distinguir en el comercio, y se da cuando el signo propuesto sea la designación común o usual del producto en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país (artículo 7 inciso c de la Ley de Marcas), y respecto de toallitas húmedas, SUAVE no resulta ser genérico, sino es un indicador de características de ellas. No obstante como veremos, es importante analizar globalmente la marca y determinar dentro del conjunto cuál es el valor de este término. La palabra SUAVE no debe de excluirse del cotejo marcario en este caso porque analizando globalmente el signo propuesto, no se trata de un elemento que da simple referencia a una cualidad del producto, o el nombre del mismo, sino por su posición, tamaño y realce, constituye el elemento central de la marca, como se analizará posteriormente.

Sobre la conformación de una familia de marcas alrededor de la palabra SUAVE, cuyo titular lo es la empresa solicitante, tenemos que cada solicitud ha de estudiarse de acuerdo a su específico marco de calificación, compuesto por la propia solicitud, el marco jurídico aplicable y los derechos previos de tercero que le sean oponibles, por lo tanto los otorgamientos previos no son causal para que, automáticamente, se otorguen nuevos derechos marcarios basados en diseños similares; y, en todo caso, considera este Tribunal que igual la empresa Conopco Inc. ha inscrito una familia de marcas alrededor del término SUAVE, situación que hace que la inscripción del signo propuesto genere un riesgo de confusión para el consumidor entre ambas marcas.

El término SUAVE aparece en el diseño gráfico del signo solicitado no como haciendo alusión a una característica del producto, situación que no es prohibida de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas, sino que es presentado como su elemento central al inicio del signo y con letras muchísimo más grandes, de forma que SUAVE es el elemento de mayor realce que atraerá la atención del consumidor al observar el signo, razón por la cual el consumidor tenderá a tomar dicha palabra como el elemento central de la marca. Por esa razón, el término GOLD aparece más bien calificando el término central SUAVE como un tipo o variedad del producto, el cual aparece identificado alrededor del término “suave”.

De ahí que al proteger la marca inscrita, tal y como lo requiere la ley, debe hacerse el cotejo incluyendo el término SUAVE. SUAVE presenta elementos similares en caracteres y diseño gráfico con las marcas inscritas, especialmente la marca número registro 167117, situación que genera un doble riesgo de confusión, en primer lugar con el consumidor qué pensará por la forma que se presenta que SUAVE es el elemento central de la marca, y por lo tanto es el elemento que debe utilizarse para identificar el producto así marcado, y además podrá confundirla gráficamente como formando parte de la familia de marcas inscritas para exactamente los mismos productos. Así, ha de aplicarse lo establecido por el artículo 24 inciso c) del Reglamento, dándose énfasis a las semejanzas, en este caso gráficas, sobre las diferencias al realizar el cotejo, esto en relación con los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas que prohíbe la inscripción de signos que generen riesgo de confusión y de asociación empresarial respectivamente con las marcas inscritas. Por todo lo anterior es que debe declararse sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

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 29 del

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas representando a la empresa Papelera Internacional S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y cuatro segundos del cinco de marzo de dos mil trece, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como



marca del signo . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, 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



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.36