



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0145-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “FLERT BEAUTY ENHANCER CENTER (DISEÑO)”

SPA & BEAUTY DEPOT S.A de CV, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11006-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 966-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Armando Bonilla Quesada**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-758-660, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **SPA & BEAUTY DEPOT S.A de CV**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cuarenta y nueve minutos y treinta y cuatro segundos del veinte de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de noviembre de dos mil once, por el Licenciado **Armando Bonilla Quesada**, en su condición de apoderado de la empresa **SPA & BEAUTY DEPOT S.A de CV**, compañía organizada según las leyes de la República de El Salvador, con domicilio en la



ciudad y departamento de San Salvador, República de El Salvador, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**FLERT BEAUTY ENHANCER CENTER**” en clase **03 internacional**, para proteger y distinguir: “*Jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos lociones para el cabello, dentífricos.*”

(DISEÑO)



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cuarenta y nueve minutos y treinta y cuatro segundos del veinte de diciembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el representante de la empresa **SPA & BEAUTY DEPOT S.A de CV**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas veintisiete minutos y veintitrés segundos del veinticuatro de enero de dos mil doce, resolvió; “*(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 a 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

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

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**FLIRT**”, bajo registro número **153823**, en clase **03** de la Clasificación Internacional de Niza, Propiedad de la empresa **BeautyBank Inc**, inscrita desde el 08 de septiembre de 2005 con una vigencia hasta el 08/09/2015, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, productos de tocador, carteritas para cosméticos, productos para el cuidado de la piel, colonias.”*

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 inscripción del signo solicitado, al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito **FLIRT**, por cuanto dichas marcas protegen los mismos productos relacionados en la misma clase 03 internacional. Asimismo, del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Y siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría



afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, la marca solicitada trasgrede lo consagrado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios alegó que el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **FLERT BEAUTY ENHANCER CENTER** por estar inscrita la marca **FLIRT**, bajo registro número 153823, propiedad de BeautyBank Inc., criterio que no compartimos, en primer término por considerar que la marca propuesta está compuesta por varias palabras adicionales que la hace original y novedosa, contrario de la marca **FLIRT** que está constituida por una sola palabra. Asimismo, la marca **FLERT BEAUTY ENHANCER CENTER**, cuenta con un diseño, colores y estructuración que facilitan más aun se distinción con la marca inscrita. De igual manera, ambos signos ni siquiera tienen una identidad fonética la pronunciación de FLERT y FLIRT son muy diferentes. Ambas marcas Flert no tiene traducción porque es un nombre de fantasía, mientras que la marca Flirt significa en inglés “**coquetear**”, es decir ambas palabras son muy diferentes, no existiendo ninguna identidad en su denominativo, en su grafía, significado y mucho menos en la pronunciación. Las funciones de la marca inscrita y la marca propuesta por si solos identifican los servicios y los productos de cada fabricante, sin generar ninguna confusión, por lo que considero que la marca propuesta, debe valorarse en su totalidad y ser tomada en cuenta para su inscripción. La marca **FLERT BEAUTY ENHANCER CENTER**, cumple con los siguientes requisitos: **a) PERCEPTIBILIDAD, b) DISTINTIVIDAD, c) DECORO, d) INCONFUNDIBILIDAD**. Por lo anterior, la marca solicitada denominada **FLERT BEAUTY ENHANCER CENTER**, cumple con los requisitos de ley, en razón de lo anterior debe continuarse con el trámite de inscripción de la marca solicitada, por lo que solicito se declare con lugar el presente recuso, ordenando se continúe con el trámite de inscripción aquí solicitado.



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 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 y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) indicado por el Registro, como además el inciso b) de ese mismo numeral, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este 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 esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, ***o bien se encuentren relacionados o asociados***.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

Ante ello, el operador del Derecho para realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los potenciales consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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.

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
<p data-bbox="451 1087 574 1119" style="text-align: center;">FLIRT</p>	
<p data-bbox="240 1329 792 1522">Registro: 153823 en clase 03: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, productos de tocador, carteritas para cosméticos, productos para el cuidado de la piel, colonias.</p>	<p data-bbox="812 1329 1383 1388">Clase 03: Jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.</p>

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, 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 “**FLERT BEAUTY ENHANCER CENTER**” y la marca de fábrica “**FLIRT**” inscrita, entre ambas a



diferencia de lo que indica el oponente, existe similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual** ya que a nivel gráfico ambos signos contienen un elemento relativamente similar, que a simple vista genera la misma apariencia e identificación con la marca inscrita, en virtud de que tal y como se puede observar el elemento sobresaliente de ambas denominaciones versa en las palabras “**FLIRT**” de la marca inscrita y “**FLERT**” de la solicitada, por cuanto pese a que esta se encuentra conformada por la frase “**beauty enhancer center**” esta no le brinda la suficiente distintividad al signo, en virtud de encontrarse debajo de la denominación propuesta y en letra muy pequeña, así mismo del diseño gráfico se desprende que la estructura con la cual se conforma la letra “**e**” hace alusión a una “**i**” lo cual evidentemente induce a que el consumidor pueda ser confundido.



Por otra parte, nótese que ante su estructura gramatical también se genera **confusión auditiva** dado que la pronunciación de ambos signos tiene una fonética similar, y sea esa pronunciación correcta o no, el consumidor medio las identificara como si fuese la misma al percibir la acentuación de la letra i la cual es común en ambas denominaciones.

Respecto a su connotación **ideológica**, cabe indicar que pese a encontramos con dos términos disímiles, uno de fantasía y otro genérico al ser percibido por el consumidor medio este asumirá que se encuentra frente a un mismo producto, lo cual como se ha indicado líneas arriba generaría un impacto directo en el mercado con respecto a la marca inscrita, dado que ambos signos pretende la protección de servicios relacionados con la misma actividad y en consecuencia el riesgo de confusión desplegado en dentro de su actividad comercial será potencialmente inevitable, por lo que no es posible su coexistencia registral y este sentido los agravios del recurrente no son de recibo.



Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas “**FLIRT**” de la marca inscrita y “**FLERT**” de la solicitada, por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores con respecto a las marcas de servicios inscrita “**FLIRT**”, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y el riesgo de confusión que se generaría a los consumidores que adquieran los productos de una y otra marca, quienes además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**FLERT BEAUTY ENHANCER CENTER**”, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que lo procedente es confirmar la resolución de alzada, al considerar que se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

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 Orgánico y 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 **Armando Bonilla Quesada**, apoderado especial de la empresa **SPA & BEAUTY DEPOT S.A de CV**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cuarenta y nueve minutos y treinta y cuatro segundos del veinte de diciembre de dos mil once, la que en este acto se



confirma, para que el Registro, proceda a denegar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FLERT BEAUTY ENHANCER CENTER**”, 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