
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0381-TRA-PI

SOLICITUD DE MARCA DE FÁBRICA Y DE COMERCIO “ZAKE”

CANALES VARIOS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-3062)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0511-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con diez minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de Escazú, San José, cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **CANALES VARIOS S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en 12 Calle, 2-25 Zona 10, edificio Avia, nivel 17, ciudad de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:45:52 horas del 22 de julio de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Marianella Arias Chacón, de calidades y condición indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**ZAKE**”, para proteger y distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar,

pulir, desengrasar y raspar; jabones; detergentes y productos de limpieza en clase 3 internacional.

Mediante resolución dictada a 15:45:52 horas del 22 de julio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca solicitada por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos por existir el signo “**Shake**”, registro 293009.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa solicitante **CANALES VARIOS S.A.**, interpone recurso de apelación contra la resolución indicada y manifestó como agravios que los elementos diferenciadores y dominantes de las marcas son totalmente desiguales, lo que permite su coexistencia dado que es imposible que el público consumidor se confunda. La marca inscrita SHAKE es una palabra monosílaba en inglés que se pronuncia sheik y significa agitar, mientras que la marca solicitada es una palabra dos sílabas y se pronuncia en español ZAKE y no tiene significado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado relevante para la resolución de este caso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio:

“**SHAKE**”, registro número 293009, inscrita el 18 de diciembre de 2020, vigente hasta el 18 de diciembre de 2030, para proteger en clase 3 Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar. Titular: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B.DE.CV., (folio 7 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y 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 adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

[...]

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, 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 a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, 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. [...]

Entonces, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen 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 jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con 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 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 hubiera entre ellos.

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar que “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; todo lo anterior puede impedir al consumidor distinguir uno de otro.

Bajo esta conceptualización, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

ZAKE

Clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; detergentes y productos de limpieza.

SIGNO INSCRITO

SHAKE

Clase 3: productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis de conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico tanto el signo solicitado **ZAKE** y el inscrito **SHAKE**, son denominativos y no tienen ningún diseño, además cada uno se compone de una palabra; de acuerdo con el análisis realizado por el Registro de primera instancia, al coincidir los signos en tres de sus cuatro letras se produce la confusión, siendo el impedimento que a su criterio imposibilita la inscripción del signo solicitado.

Con relación a este punto, debe indicarse por parte de este Tribunal, que la palabra **ZAKE** que compone el signo solicitado, difiere del signo inscrito **SHAKE** y que si bien es cierto, a nivel gráfico el signo solicitado comparte tres letras que a la vez tiene el signo inscrito, esa coincidencia no provoca confusión ya que en este caso concreto, la letra “**Z**” al inicio del signo solicitado y las letras “**SH**” al inicio del inscrito hacen que se aprecien diferente, un consumidor no confundirá un signo con el otro. Consecuencia de lo anterior, los signos son fonéticamente diferentes, **ZAKE** y **SHAKE** tienen una pronunciación distinta por cuanto al ser el segundo un término en inglés, cuya pronunciación es /shayk/, su pronunciación se torna completamente diferente, y contrario a lo sostenido por el Registro de instancia, este órgano considera que existe un conocimiento básico del idioma inglés en la población costarricense, que le permite conocer la pronunciación correcta de **SHAKE** que en

nada se parece a **ZAKE**.

Además, **ZAKE** no tiene ningún significado como bien lo señala el apelante en su solicitud de registro es un término de fantasía, asimismo el Registro de primera instancia señala igualmente que **ZAKE** no tiene traducción; en el tanto que **SHAKE** es una palabra en inglés que tiene un significado propio en español “sacudir”, traducción que también es señalada por el Registro de Propiedad Intelectual, por lo tanto a nivel ideológico no cabe igualmente ningún tipo de confusión, dada la diferencia conceptual que existe, véase al respecto traducción en el siguiente link: <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=shake&op=translate>.

Dado lo anterior la valoración no puede únicamente centrarse en las letras que tienen coincidentes los signos, sino más bien el análisis debe realizarse de forma conjunta a nivel gráfico, fonético e ideológico y como vimos no existe la confusión que señala el Registro de primera instancia.

Corolario de lo anteriormente, los agravios del recurrente deben de acogerse ya que al analizar los signos en conflicto y efectuado el cotejo, es clara la diferencia gráfica, fonética e ideológica entre ellos, pues el signo propuesto, **ZAKE**, y el inscrito, **SHAKE**, son diferentes, si bien presentan en su estructura tres letras iguales, tal y como se analizó esa coincidencia no provoca confusión a ningún nivel, siendo por tanto que son claramente individualizables uno del otro al tener su propia distintividad y no causar riesgo de confusión.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **CON LUGAR** el **recurso de apelación** interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa

CANALES VARIOS S.A., en contra de la resolución venida en alzada, la cual se revoca, para que continúe con el trámite de la marca de fábrica y de comercio **ZAKE** en clase 3 internacional, si otro motivo ajeno al analizado no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **CANALES VARIOS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:45:52 horas del 22 de julio de 2021, la cual **SE REVOCA**, para que continúe con el trámite de la marca de fábrica y de comercio **ZAKE** para proteger preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; detergentes y productos de limpieza en clase 3, si otro motivo ajeno al analizado no lo impidiera. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33