

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0179-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “RADICAL KERACARE”

SPA & BEAUTY DEPOT S.A de CV, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11034-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1004-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas cuarenta minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado, abogado, vecina de Escazú, cédula de identidad número 1-758-660, en su condición de 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 diez horas y cincuenta y siete minutos con cinco segundos del diecisiete de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de noviembre de dos mil once, por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de apoderado de la empresa **SPA & BEAUTY DEPOT S.A de CV**, una compañía organizada según las leyes de la República de El Salvador, de nacionalidad salvadoreña domiciliada en la Ciudad y Departamento de San Salvador, República de El Salvador, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“RADICAL KERACARE”**, en clase 03 internacional, para proteger y distinguir: **“Jabones,**

perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas y cincuenta y ocho minutos con cuarenta y cinco segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once, resolvió: “(...) ***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...).***”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de apoderado de la empresa **SPA & BEAUTY DEPOT S.A de CV**, interpuso para el día 01 de febrero de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las diez horas veintiocho minutos con diecinueve segundos del siete de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “(...) ***Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...). Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).***”

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 la Juez Mora Cordero, 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:

UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“RADICAL SOLARNAIL”**, registro número **132705**, en clase **03** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **CREATIVE NAIL DESIGN INC**, inscrita desde el 09 de abril de 2002, con una vigencia hasta el 09/04/2012. (doc. v.f 05 y 06)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“RADICAL KERACARE”** en clase 03 internacional, presentada por la empresa **SPA & BEAUTY DEPOT S.A de CV**, al determinar que de la marca corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo realizado con la marca inscrita **RADICAL SOLARNAIL**, por cuanto protegen productos iguales y relacionados. Que del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay igualdad gráfica fonética e ideológica con el inscrito, con respecto a la denominación, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos. Consecuentemente se observa que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **SPA & BEAUTY DEPOT S.A de CV** dentro de sus agravios indicó: **1)** Que el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio RADICAL BY KERACARE en el único criterio que ya existe inscrita la marca RADICAL SOLARNAIL, propiedad de la empresa Creative Nail Desing INC, para proteger un establecimiento dedicado a actividades turísticas, servicios hoteleros y de recreación. **2)** Que la marca propuesta no solamente está compuesta por el término Radical, sino que está compuesta también por la palabra By Keracare, que la hace original, distintiva novedosa. A pesar que ambos signos marcarios componen el denominativo “Radical” esto no significa que la marca propuesta deba ser rechazada, el consumidor al visualizar ambas marcas puede distinguirlas claramente una de otra sin generar ninguna confusión al consumidor final. **3)** Consecuentemente debe tomarse en cuenta que la marca RADICAL BY KERACARE además del denominativo utilizado, cuenta con un diseño, colores y estructuración que facilitan más aun su distinción la marca inscrita, que el denominativo keracare la tiene inscrita mi representada bajo el registro 210916, por lo tanto al analizar la marca en su totalidad, el consumidor fácilmente distingue que la marca RADICAL BY KERACARE le corresponde a mi representada y no a la empresa Creative Nail Desing INC. **4)** Dentro del proceso de inscripción resulta primordial realizar un cotejo marcario, y analizando este cotejo se observa que la marca solicitada y la marca inscrita son muy distintas tanto a nivel fonético e ideológica, por cuanto a pesar que ambos signos marcarios comparten el denominativo “Radical”, esto no significa que la marca propuesta deba ser rechazada, la coincidencia parcial no implica similitud, por lo que ambas marcas resulta factible su coexistencia registral, ya que existen suficientes elementos diferenciadores entre uno y otro. Además hay que tomar en cuenta que la marca inscrita y la marca propuesta pueden coexistir entre sí, pues su diseño es totalmente diferente y los productos del signo “Radical Solarnail”, son mucho más amplios que los productos que protege la marca “Radical By Keracare”. **5)** Por lo anterior, la marca de fábrica y comercio solicitada denominada RADICAL BY KERACARE, cumple con los requisitos de ley, por lo que debe continuarse con el trámite de inscripción. Por lo que solicito se declare con

lugar el recurso de apelación.

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, 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 del Reglamento, es 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 debe realizar el cotejo marcario y 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 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.

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, tal y como de esa manera se desprende del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, y es criterio que comparte este Órgano de alzada, en razón de que el signo propuesto como fue determinado no contiene la suficiente actitud distintiva lo cual evidentemente podría inducir a que el consumidor se encuentre en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

Por otra parte, en cuanto al registro número 210916, propiedad de la empresa opositora tenemos que indicar que dicho argumento no puede ser acogido, en virtud de que los análisis y estudio realizados a los signo marcario son único para cada marca en particular, no siendo la inscripción de una denominación parámetro para calificar o inscribir otra que no cumpla con las disposiciones marcarias, o sea, que si el registro No. 210916 se encuentra inscrito es porque dicha denominación cumplió con los requerimientos de Ley.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**RADICAL SOLARNAIL**”, propiedad de **CREATIVE NAIL DESIGN INC**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RADICAL BY KERACARE (DISEÑO)**”, presentada por empresa **SPA & BEAUTY DEPOT S.A de CV**, en virtud de tenerse por demostrado que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende existe riesgo de confusión y asociación empresarial que puede afectar a los consumidores, en razón de ello se confirma la resolución venida en alzada al considerar que no 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 **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado, abogado, vecina de Escazú, 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 diez horas y cincuenta y siete minutos con cinco segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que el Registro de la Propiedad Industrial

proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“RADICAL BY KERACARE (DISEÑO)”**, 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora