

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-00549-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “SALVAGGIO”

COMERCIALIZADORA DE MARCAS FULLER S. DE RL. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 4852-02)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1037-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas, cincuenta minutos del tres de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en concepto de apoderado especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE MARCAS FULLER S. DE R.L. DE C.V.**, organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Francisco Villa 5, Col Xochimilco, 26020, México D.F., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cuatro minutos, trece segundos del tres de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el diecisiete de julio de dos mil dos, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, de calidades indicas al inicio, como apoderado especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE MARCAS FULLER S. DE R.L. DE C.V.**, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y de comercio “**SALVAGGIO**”, para proteger y distinguir

“Jabones, jabones líquidos, gel para la ducha y para el baño, espumas para la ducha y para el baño; perfumería, fragancias, cosméticos; aceites esenciales, lociones para el cabello y preparaciones para el cuidado del cabello, champú para el cabello, dentífricos, aguas de tocador, aguas de colonia, sales no medicadas, aceites y otros aditivos para usar en el baño y en ducha; cremas, lociones, leches, aceites, polvos y ungüentos para el cuidado de la limpieza de la piel, del cuerpo, de las manos y pies; desodorantes y anti-perspirantes para uso personal, talcos en polvo; preparaciones para antes y después de afeitarse, cremas para afeitarse, crema para afeitarse, mouse para afeitarse gel para afeitarse y espuma para afeitarse; preparaciones cosméticos para broncearse, preparaciones cosméticas para protegerse del sol, preparaciones cosméticas para usarse en contra de las quemaduras solares”, en clase 03 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y cuatro minutos, trece segundos del tres de febrero de dos mil nueve, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: **“POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**

TERCERO. Que el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, en representación de la empresa **COMERCIALIZADORA DE MARCAS FULLER S. DE R.L. DE C.V.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de febrero de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación, contra la resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y cuatro minutos, trece segundos del tres de febrero de dos mil nueve.

CUARTO. Que a la substanciación 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de Bruno A. Mascolo, la marca de fábrica “**SELVAGGIO**”, según acta No. 128145, desde el diecisiete de setiembre de dos mil uno, vigente hasta el diecisiete de setiembre de dos mil once, en clase 03 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos para el cuidado del cabello, productos cosméticos y colores y tratamientos químicos para el cabello (ver folios 44 y 45).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica “**SELVAGGIO**”, fundamentado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues al realizar el cotejo integral entre dicha marca y la inscrita con anterioridad “**SELVAGGIO**” determinó que tienen más similitudes que diferencias, ya que de las nueve letras que las componen, coinciden en ocho de ellas, acomodadas en el mismo orden, reduciéndose la diferencia a una vocal, que se encuentra al inicio de cada signo por lo que no existen elementos de novedad y originalidad, lo cual puede provocar un riesgo de confusión e inducir a error a los consumidores, al no poder distinguir los productos del verdadero origen de los mismos.

El Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, en representación de la empresa apelante no expresa

agravios que demuestren a este Tribunal en qué se basa la disconformidad del fallo apelado, por lo que este Órgano se limitará a verificar si esa resolución está dictada conforme a derecho.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, al disponer en el numeral de citas, lo siguiente: *“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”*.

Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria al negar la registración de un signo, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Asimismo, el artículo 2º de dicha Ley recoge la definición de lo que ha de entenderse por marca y se establece en primer orden, la cualidad de distintividad que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios con

otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro. De forma que, lo que la legislación marcaria pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 7º y 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, que en su inciso f) establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja la confusión. Al respecto, la doctrina, sobre el examen de comparación entre marcas, señala que: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...” (**FERNANDEZ NÓVOA, Carlos, “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, p.p. 199 y ss.**).

QUINTO. En relación con lo expuesto, la denegatoria de inscripción de una marca ocurre, cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos citado, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias

entre marcas, pautas que, aunque no son las únicas que debe de tomar en cuenta el registrador, pues es una simple enunciación abierta al análisis de otros aspectos, comprende los aspectos principales a tomar en cuenta, entre otros, el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**SALVAGGIO**”, con la marca inscrita “**SELVAGGIO**”, siendo ambas denominativas y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, ya que: “*La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)*”. (**LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, p. 282**), este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores.

Del estudio comparativo entre la marca solicitada y la inscrita, el cual ha de realizarse atendiendo a una visión de los signos enfrentados, se determina, con respecto al carácter gráfico que se presenta similitud en grado de confusión entre los signos enfrentados, ya que como lo razona el Registro **a quo** y comparte este Tribunal, entre la marca solicitada y la inscrita desde el punto de vista gráfico, sólo una vocal las diferencia, por lo que guardan una gran similitud gráfica, lo que le resta distintividad al término pretendido.

En relación al aspecto fonético, estima este Tribunal, que también se presenta similitud, la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy similar, es decir, que

el impacto sonoro y la conformación en conjunto es igual o similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita, va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que conforme a lo antes visto, gráfica y fonéticamente el signo pretendido no es distingible del inscrito.

Adicionalmente, con relación a los productos que se pretende proteger y distinguir con el signo solicitado, éstos se encuentran contenidos en la marca inscrita, por lo que se podría provocar un riesgo de confusión e inducir a error a los consumidores al no poder distinguir el verdadero origen de los mismos. Así las cosas, este Tribunal al observar las marcas “**“SALVAGGIO”** y “**“SELVAGGIO”**”, encuentra que los términos cotejados guardan similitud gráfica y fonética, y la confundibilidad entre uno y otro signo provoca que eventualmente el consumidor estime que los productos tienen un origen común o un mismo fabricante, por lo que de autorizarse la inscripción del signo solicitado “**“SALVAGGIO”**”, representaría, en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio del señor Bruno A. Mascolo, titular de la marca de fábrica “**“SELVAGGIO”**”, inscrita desde el diecisiete de setiembre de dos mil uno y vigente hasta el diecisiete de setiembre de dos mil once, ya que el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado, se afectaría también al consumidor con la confusión que se puede producir, ya que podría considerar que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles. Bajo esa tesisura, puede precisarse que el signo solicitado “**SALVAGGIO**” no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye, que el signo solicitado “**SALVAGGIO**” debe rechazarse su inscripción, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, apoderado especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE MARCAS FULLER S. DE R.L. DE C.V.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y cuatro minutos, trece segundos del tres de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma.

SÉTIMO. 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, 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 **Edgar Zurcher Gurdián**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE MARCAS FULLER S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y cuatro minutos, trece segundos del tres



de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.