

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

APELACIÓN N° 2005-0182-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: SMART SKIN CARE (Diseño)

Laboratorios Smart, Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente N° 3137-04)

VOTO N° 117-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del veintidós de mayo de dos mil seis.

Visto el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Laura Granera Alonso**, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina de San Antonio de Belén, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, en su calidad de ***Apoderada Especial*** de la sociedad **Laboratorios Smart, Sociedad Anónima**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, y domiciliada en Calle 21 NO.69-05, Bogotá, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y nueve segundos del veintinueve de abril de dos mil cinco.

RESULTANDO:

I.- Que mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil cuatro, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdían, en representación de la empresa **Laboratorios Smart, Sociedad Anónima**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:

“SMART SKIN CARE (Diseño)”

en la **Clase 03** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir ***“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”***.

II.- Que por resolución dictada a las trece horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y nueve segundos del veintinueve de abril de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada (...)*” (Las negritas son del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de mayo de dos mil cinco, la Licenciada Laura Granera Alonso, en representación de la sociedad **Laboratorios Smart, Sociedad Anónima**, apeló la resolución referida, y por escritos presentados ante este Tribunal por cuenta de esa empresa, los días veintiséis de julio y quince de diciembre, ambos de dos mil cinco, se sustanció ese recurso, argumentándose que el análisis de los elementos integrantes de la marca solicitada se realizó de manera singular, o no conjunta, tal como lo señala el ordenamiento; y que los productos a proteger con la marca solicitada, son distintos de los protegidos por la marca ya inscrita, por lo que no se corre el riesgo de que los consumidores puedan ser confundidos, sea fonética o ideológicamente, a tal grado que deba ser impedida la coexistencia de ambas marcas.

IV. 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Edwin Martínez Rodríguez; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. En cuanto a los hechos probados. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**SC Skin Care (Diseño)**”, bajo el registro número **150042**, perteneciente a la sociedad “Jaqueline Carol Costa Rica Sociedad Anónima”, para

distinguir y proteger productos de la **Clase 03** del nomenclátor internacional (véanse los folios 3 y 28 del expediente).

SEGUNDO. En cuanto al fundamento legal del rechazo por parte del Registro. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas:

“ *ARTÍCULO 8.-Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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. (...) ”

TERCERO. En cuanto al rechazo del signo solicitado. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**SMART SKIN CARE (Diseño)**”, en Clase 03 internacional, para proteger y distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, pues sostuvo que ya se encontraba inscrita, bajo el registro número 150042, la marca “**SC SKIN CARE (Diseño)**”, propiedad de la empresa “Jaqueline Carol Costa Rica Sociedad Anónima”, protegiendo productos de esa misma Clase 03 del nomenclátor (ver folio 28), lo cual obliga a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud entre las marcas contrapuestas, para determinar la posibilidad de su coexistencia.

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: “Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de

*lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas."* (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49). Ahora bien, en el caso de las **marcas mixtas**, debe identificarse cuál es el elemento preponderante, o **factor tópico**, esto es, la parte central o foco de la presuposición pragmática que implica el signo mixto (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 5 de octubre de 2005, dentro del Proceso 134-ip-2005). Si el elemento "denominativo" es considerado el **factor tópico** del mismo, es decir, el elemento donde se centra la distintividad del signo, se deberán tomar las reglas generales y comunes previstas para los signos "denominativos"; y si ese **factor tópico** es el elemento "gráfico" relevante en el signo, éste no recaería en la prohibición de descriptividad, si aquél elemento le brinda la debida capacidad distintiva al signo (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 30 de noviembre de 2005, dentro del Proceso 179-ip-2005), aunque generalmente es el "denominativo", y no el "gráfico", el **factor tópico**, porque "...la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación..." (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-ip-2001).

Conforme a lo expuesto, debe concluirse preliminarmente que tanto la marca inscrita "**SC SKIN CARE (Diseño)**", como la solicitada, "**SMART SKIN CARE (Diseño)**", se enlistan dentro de esas **marcas mixtas**, en el tanto que ambas están compuestas por un grupo de palabras y un dibujo o diseño con evidentes rasgos de distintividad, ocurriendo que este Tribunal considera que en ambas marcas, su elemento denominativo es el **factor tópico**, y más concretamente, la frase "**skin care**", porque es éste, más que el "gráfico", el tema de sus enunciados, el centro de atención o de lo que tratan las marcas, esto es, sobre lo cual se organizan y proponen al consumidor, y hacia donde se dirige, directamente, la atención, y es sobre esta base que debe realizarse el **cotejo marcario**.

Así, desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos y visuales, prácticamente idénticas, pues dejando de lado el elemento gráfico, por no ser en ambas el preponderante, y soslayando las partículas “SC” en el caso de la inscrita, y “SMART” en el caso de la solicitada, pues lo que debe analizarse son las coincidencias y no las diferencias entre una y otra, ocurre que en los dos signos su factor tópico es el mismo, la frase en inglés “**skin care**”, que traducida al castellano significa “**cuidado facial**”, por lo que tienen la misma grafía, y la misma cantidad de palabras, sílabas y letras. Desde un punto de vista fonético, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas se pronuncian exactamente igual. Y desde un punto de vista ideológico, ambas marcas tienen un mismo significado conceptual, es decir, no solamente evocan, sino que aluden directamente a la idea de que los productos que distinguirían y protegerían, pertenecen al campo del cuidado facial, esto es, a productos destinados al acicalamiento de la piel del rostro o cutis.

Hecho el ejercicio anterior, y cotejando uno y otro signo de manera global y sucesiva, destacándose sus semejanzas y no sus diferencias, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, resultaría improcedente su coexistencia registral, amén de las consideraciones recién expuestas, también porque ambas marcas estarían distinguiendo y protegiendo productos de una misma clase del nomenclátor internacional, lo que permite sostener que podría darse una evidente conexión competitiva entre tales marcas (véase en igual sentido, la Interpretación Prejudicial N° 03-IP-2001, dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 9 de mayo de 2001), pudiéndose ver conculcados los derechos de la empresa “Jaqueline Carol Costa Rica Sociedad Anónima”, derivados de la inscripción de su marca “**SC SKIN CARE (Diseño)**”, pudiéndose enfrentar un posible riesgo de confusión en el público consumidor, que podría verse desconcertado acerca del origen empresarial de los productos de una y otra marca, porque tendrían un destino o finalidad iguales, y circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido, que es lo que justamente se pretende evitar. Así, pues, de permitirse la inscripción de la marca “**SMART SKIN CARE (Diseño)**”, con ello se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8°, inciso a), de la Ley de Marcas, por cuanto existe una similitud tal, que impide su coexistencia con la ya inscrita.

CUARTO. En cuanto a la improcedencia de los agravios formulados. En defensa de los intereses de la empresa **Laboratorios Smart, Sociedad Anónima**, sus representantes

argumentaron que el Registro de la Propiedad Industrial analizó los elementos integrantes de la marca solicitada de manera singular, o no conjunta, en contra de lo establecido en la normativa que regula esta materia, y que los productos a proteger con la marca solicitada, son distintos de los protegidos por la marca ya inscrita, por lo que no se correría el riesgo de que los consumidores puedan ser confundidos, sea fonética o ideológicamente, a tal grado que deba ser impedida su inscripción. Sin embargo, este Tribunal no comparte tales criterios.

Por una parte, el cotejo marcario realizado por el Registro, si bien fue lacónico y escueto, en definitiva fue acertado, pues si bien no debe hacerse de manera parcial (o “singular”, tal como fue argumentado), sí debe realizarse en cuanto a los factores tópicos de las marcas contrapuestas, y en tal caso, resulta procedente que el operador jurídico entre a analizar, en concreto, las eventuales semejanzas entre los signos. Esto quiere decir que el cotejo entre las marcas “**SC SKIN CARE (Diseño)**” y “**SMART SKIN CARE (Diseño)**”, debía hacerse –como en efecto ocurrió– respecto de su factor tópico, que en ambos es, como ya se sostuvo, la frase “**skin care**”, y sobre esta base, queda sin asidero el agravio bajo comentario.

Por otra parte, ante la evidente similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, a nada conduciría que esas marcas pudieran llegar a distinguir y proteger, en términos hipotéticos, productos distintos de la misma **Clase 03** del nomenclátor internacional, toda vez que desde el mismo momento en que en ambos signos se incorporó el elemento “**skin care**”, de pleno esa circunstancia llegó a delimitar, con toda claridad, cuál sería la naturaleza concreta de tales productos de la **Clase 03**, que en el caso de marras se trataría de los propios del campo del cuidado del cutis, esto es, de la piel del rostro. Por consiguiente, este otro reproche de los representantes de la empresa **Laboratorios Smart, Sociedad Anónima**, también queda falto de sustento.

QUINTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto. Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, podría afectar los derechos de un tercero, conforme a lo establecido en el inciso a), del artículo 8º, de la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **Laboratorios Smart, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cinco minutos y cincuenta y nueve segundos del veintinueve de abril de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, en este acto se confirma.

SEXTO. **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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa **Laboratorios Smart, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y nueve segundos del veintinueve de abril de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma. 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez