



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0413-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “VELVET AMPLIFIER”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6129-2010)

WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 333-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada una vez, Abogada, vecino Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-01143-0447, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **WELLA AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad constituida y organizada de conformidad con las leyes de Alemania, domiciliada en Berliner Allee 65, 64274 Darmstadt, Alemania, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con catorce minutos y cincuenta y dos segundos del doce de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de julio de dos mil diez, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Gestora Oficiosa de la empresa antes citada, presentó solicitud de registro de la marca de



fábrica y comercio “**VELVET AMPLIFIER**”, para proteger y distinguir: *“jabones; perfumerías, aceites esenciales, productos para cuidados estéticos y corporales, lociones para el cabello, dentífricos”*, en clase 03 del nomenclátor internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:48:54 horas del 29 de setiembre de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca de fábrica “**Velvet (DISEÑO)**”, bajo el registro número 172364, propiedad de la empresa **INDUSTRIAS PANAMÁ BOSTON, S.A.**, para proteger y distinguir: *“jabón de tocador desodorante”*.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con catorce minutos y cincuenta y dos segundos del doce de abril de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”**.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de abril de 2011, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **WELLA AKTIENGESELLSCHAFT**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Velvet (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **INDUSTRIAS PANAMÁ BOSTON, S.A.**, bajo el número de registro 172364, desde el 18 de enero de 2008, vigente hasta el 18 de enero de 2018, para proteger y distinguir: “*jabón de tocador desodorante*”. (ver folios 122 y 123).

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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**Velvet (DISEÑO)**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos, idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la clase 03 del nomenclátor internacional, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en la apelación presentada y expresión de agravios, que con la limitación de productos realizada a lociones para el cabello y el detalle de éstas su representada demuestra su interés y buena fe en evitar cualquier confusión con los productos protegidos por la marca “Velvet (DISEÑO)” y respetar la objeción presentada por el Registro, alega la notoriedad de su marca en el mercado, cita la teoría de la **visión de conjunto** que indica que no procede el análisis de los signos en cuestión bajo la descomposición de cada una de las unidades que los integran. Argumenta además la diferencia en los colores que hace imposible que se induzca al público consumidor a error y confusión, y, en consecuencia, sea viable su coexistencia registral en el mercado, haciendo referencia además a la longitud de los conjuntos alegando que la marca registrada se compone de una palabra compuesta por seis letras, cuatro consonantes y dos vocales, en tanto la marca solicitada se compone de dos palabras que poseen nueve consonantes y seis vocales, por lo que ambos signos distintivos tiene una longitud totalmente dispar; concluyendo que se ha demostrado que las denominaciones en comparación son **suficientemente distintivas gráfica, fonética y conceptualmente y por todo ello, el riesgo de confusión es nulo, afirmando que no existe una similitud de tal grado que lo provoque.**

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que la marca inscrita “Velvet (Diseño)”, es un signo mixto simple, por estar conformada por una palabra y una parte figurativa, mientras que la marca solicitada “VELVET AMPLIFIER”, es un signo denominativo complejo, por estar conformada por dos palabras, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “(...) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. (...)”

(Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**VELVET AMPLIFIER**” y la inscrita “**Velvet (DISEÑO)**”, observa este Tribunal que el término “**VELVET**” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, siendo en éste término donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, además de encontrarse los productos que protegen y distinguen los signos enfrentados directamente relacionados, ya que se refieren a productos para el cuidado y el aseo personal, pudiendo además suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca inscrita “**Velvet (DISEÑO)**”. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**VELVET AMPLIFIER**”, solicitado como un signo denominativo, con la marca inscrita a nombre de la empresa **INDUSTRIAS PANAMÁ BOSTON, S.A.**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita. En relación al aspecto gráfico y al ser mixta simple, lógicamente el elemento distintivo de la marca inscrita es el término “**Velvet**”, nótese que “**amplifier**” evoca a una característica atribuida a “**Velvet**” por lo que el término no es suficiente para hacer distinción, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una identidad visual. Además, la coexistencia de tal término conlleva también a una identidad en su pronunciación y por ende en su audición, todas estas razones por las cuales debe aplicarse en este caso el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos, sea dar más relevancia a las similitudes que a las diferencias entre los signos en conflicto.



En esta relación no sólo se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada, ya que lo que se persigue es evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas .

En cuanto al agravio señalado por la aquí recurrente, acerca de la notoriedad de la marca solicitada, comparte este Órgano de alzada el criterio externado por el a quo, que ésta no se demuestra, ya que no se aporta a los autos prueba idónea de ello, y por lo tanto no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, al no demostrar la notoriedad por lo menos en algún país miembro del Convenio citado, ni así los artículos 44 y 45 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de tenerse claro que, la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar o idéntica a otra



anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios; y consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**Velvet (DISEÑO)**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**VELVET AMPLIFIER**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **WELLA AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con catorce minutos y cincuenta y dos segundos del doce de abril de dos mil once, la cual se confirma.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **WELLA AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con catorce minutos y cincuenta y dos segundos del doce de abril de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción presentada. 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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