

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0145-TRA-PI**

Solicitud de inscripción como marca del signo 

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 11156-2015)**

**ALIANZA MAYORISTA S.A., apelante**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO 0676-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del veinticinco de agosto de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martin, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1041-825, en su condición de apoderada especial de la empresa ALIANZA MAYORISTA S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en Kilómetro 19.5 San José Pinula, Ciudad de Guatemala, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:21:49 horas del 18 de febrero de 2016.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de noviembre de 2015, la Licda. Mora Martin, en autos conocida y en su condición de apoderada especial de la empresa ALIANZA MAYORISTA S.A., solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo

sty-lo

en clase 03 internacional, para distinguir: “*Gel para el cabello, shampoo, acondicionador, jabones, cosméticos, perfumería, cremas lociones capilares*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:21:49 horas del 18 de febrero de 2016, resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

**TERCERO.** Inconforme con la citada resolución, la representante de la empresa ALIANZA MAYORISTA S.A., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de febrero de 2016, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en razón de ello entra a conocer este Tribunal.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose la resolución previa la deliberación de rigor.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos las siguientes marcas:

- **Marca de fábrica** “STILA” registro 125043 en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger; “*Cosméticos, perfumería, potpurri y productos de tocador*”, propiedad de la empresa STILA STYLES LLC. (v.f 20 del legajo de apelación)



- **Marca de comercio** registro 204733 en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger; “*Perfumes, lociones, geles, cremas, jabones y talcos, todos para hombres y mujeres*”, propiedad de la empresa DISTRIBUIDORA CHASAL LTDA. (v.f 22 del legajo de apelación)

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial

rechazó el signo solicitado *sty-lo* presentado por la empresa ALIANZA MAYORISTA S.A., dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo realizado con las marcas inscritas “STILA” registro 125043, propiedad de la

empresa STILA STYLES LLC, como de la marca  registro 204733, propiedad de la compañía DISTRIBUIDORA CHASAL LTDA. Lo anterior, en virtud de que las marcas cotejadas no solo son similares entre sí, sino que además protegen productos relacionados y vinculados en la misma clase 03 internacional, y en razón de ello se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir la distinción necesaria que permita identificarlas e individualizarlas en el mercado. Por lo que, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al coexistir las citadas marcas en el

mercado, se estaría socavando no solo el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, sino que además, el derecho de elección de los consumidores de poder identificarlos de manera efectiva en el mercado, con lo cual se trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la compañía ALIANZA MAYORISTA S.A., en su escrito de agravios manifestó que, respecto del cotejo fonético, gráfico e ideológico los signos son diferentes entre sí: a nivel grafico señala que la marca propuesta por su mandante  y el registro inscrito STILA, solo comparten tres consonantes y en lo demás difieren, por lo que analizadas en su totalidad y conjunto existen más diferencias que semejanzas. Por otra parte, el signo propuesto por su mandante contiene un logotipo que la hace diferenciarse de la marca STILA, proporcionándole gran distinción que le permite al público consumidor reconocerla fácilmente. Aunado a que el signo propuesto se compone de dos palabras “sty” y “lo” y la inscrita de solo una “STILA”. Respecto, de los signos  y  señala que la utilización de las letras, tipografía, diseño, y los colores utilizados son totalmente diferentes.

Agrega la parte recurrente que se omite por completo cada elemento gráfico en su comparación y remite a una comparación grafica denominativa, restando importancia al diseño, provocando un perjuicio para su representada. De igual manera señala que los signos cotejados poseen una distinción en su pronunciación, por lo que el consumidor puede denotar una diferencia auditiva, la cual impacta de manera diferente al auditor, no habiendo posibilidad de que se confundan.

Respecto del cotejo ideológico, indica que el signo propuesto está compuesto por palabras de fantasía, las cuales carecen de significado, por lo que en este aspecto no existe similitud algún. Dado de que el hecho de que compartan ciertas letras no significa que tengan un mismo significado, no habiendo posibilidad de que sean confundidas. Que el signo propuesto debió ser analizado por el Registro de la Propiedad Industrial, conforme lo dispone el artículo 24 inciso

a) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte, indica que el signo propuesto por su representada *sty-lo* cuenta con suficientes elementos distintivos, por lo que las empresas titulares de los registros inscritos no pueden monopolizar el término “sty” o “sti” y su mandante se encuentra en todo derecho de poder utilizar dicho término, aunada a que acompañada de otros de otros elementos le proporcionan gran distinción. Que existe gran cantidad de marcas que poseen el sonido “stil” y han coexistido pacíficamente, así como los dos registros inscritos con los cuales se ha cotejado el signo propuesto por su mandante, la cual se encontraría en la misma condición que las inscritas.

Continúa manifestando la parte recurrente, que en ese tipo de productos es muy común la utilización de la palabra “estilo”, por lo que un solo titular no puede monopolizar la referencia a ese término, siempre y cuando se utilice con otros elementos, tal y como sucede con el signo propuesto por su mandante *sty-lo* en clase 3 internacional. En consecuencia, indica que una vez realizado el cotejo marcario resulta evidente que no existe rastro de confusión o una posible asociación por parte del público consumidor. Que el registro propuesto por su mandante ha sido inscrito en otras legislaciones, entre ellas, Guatemala donde ha sido debidamente aceptado, lo cual demuestra que es digno de protección registral. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se ordene continuar con la solicitud de inscripción de la marca.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio  y los registros inscritos “STILA” registro 125043, propiedad de la

empresa STILA STYLES LLC, como de la marca  registro 204733, propiedad de la compañía DISTRIBUIDORA CHASAL LTDA, contienen una evidente similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión, en virtud de la semejanza contenida entre los signos, aunado a que los productos a proteger y comercializar se encuentra relacionados dentro de la misma actividad mercantil, por lo que son susceptibles de ser asociados con los distinguidos por las marcas inscritas, en atención a las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que a nivel visual si bien el signo propuesto **sty-lo** incorpora dentro de su estructura gramatical la letra “O” y divide la frase con un guion (-) tales elementos, a diferencia de lo que estima el recurrente, no le proporciona el grado de distinción necesaria con relación a las marcas inscritas; “STILA” la cual utiliza en su conformación las vocales “IA” y el signo



la cual incorpora la letras “y” con la terminación “es”, dado que más que proporcionarle ese alcance para poder identificarlo de manera eficaz en el comercio, induce a que el consumidor se pueda encontrar en una eventual situación de error o confusión, siendo que estos aditamentos no le proporcionan la distinción requerida. Lo anterior, aunado a que el elemento preponderante entre ellos lo conforma las letras “STY” o “STI” y de esa misma manera será percibido por el consumidor medio.

A nivel auditivo ambas expresiones al utilizar radicales similares “STY” o “STI” a la hora de ejercer su pronunciación estos fonéticamente se percibieran de manera idéntica, ya que son lo de mayor fuerza entre los signos, lo que conllevaría a que el consumidor medio se encuentre en un mismo escenario de error o confusión con relación a las marcas, dado que las terminaciones empleadas “lo”, “la” y “es” no ejercen un cambio sustancial entre ellas. Máxime que los productos que se pretenden comercializar se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, por ende, pueden ser relacionados con los que comercializan las titulares del registro inscrito, no siendo posible de esa manera su existencia registral.

Por otra parte, si bien entre los signos cotejados existen diferentes tipos de elementos visibles y gráficos como lo externa la recurrente, no es una circunstancia que le proporcione por si solo la distinción necesaria, en virtud de que en casos como el que nos ocupa el análisis se realiza de manera conjunta integrando la parte gráfica con la denominativa, pero prevaleciendo la parte denominativa y de ahí se determina su viabilidad. Ello, en concordancia con el artículo 24 inciso

c) del Reglamento a la Ley de marcas y otros Signos Distintivos, dispone: *“Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;”*, por lo que, para el caso en examen privan las semejanzas gráficas y fonéticas contenidas en el signo propuesto.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico encontramos que la denominación propuesta *sty-lo* no cuenta con un significado concreto u específico, por ende, no evoca ninguna idea o concepto similar al contenido de los registros inscritos, conformándose de esa manera en expresión de fantasía.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado líneas arriba, existe relación en el tipo de producto que protegen las marcas inscritas con respecto a la solicitada. En este sentido, obsérvese que la marca inscrita **“STILA”** registro 125043, en clase 03 internacional, para proteger; *“Cosméticos, perfumería, potpurri y productos de tocador”*, propiedad de la empresa STILA STYLES LLC. (v.f 20), y la marca



registro 204733 en clase 03 internacional, para proteger; *“Perfumes, lociones, geles, cremas, jabones y talcos, todos para hombres y mujeres”*, propiedad de la empresa DISTRIBUIDORA CHASAL LTDA. (v.f 22), y el signo propuesto *sty-lo* en clase 03 internacional, para proteger: *“Gel para el cabello, shampoo, acondicionador, jabones, cosméticos, perfumería, cremas lociones capilares”* (v.f 1), tal y como se desprende los

productos se encuentran relacionados, lo cual evidencia que, de coexistir, el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos sería inevitable, y en consecuencia procede su rechazo.

Así las cosas, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de registro, dada su inadmisibilidad por razones extrínsecas contenidas en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas.

**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** La representante de la compañía ALIANZA MAYORISTA S.A., en su escrito de agravios manifestó que, el Registro de la Propiedad Industrial, debió haber realizado el cotejo fonético, gráfico e ideológico conforme lo dispone el artículo 24 inciso a) de la Ley de Marcas. Para el caso bajo examen, tal y como fue analizado en el considerando cuarto de esta resolución el signo propuesto fue analizado de manera conjunta y no superó el examen de calificación registral realizado por el operador jurídico, ante los motivos extrínsecos sobrevenidos del inciso a) del artículo 8 del precitado cuerpo normativo, procediendo el rechazo del signo petitionado.

Aunado a ello, cabe indicar que no podría considerarse de manera alguna la inscripción del signo solicitado *sty-lo* en clase 03 de la nomenclatura internacional, propuesto por la empresa ALIANZA MAYORISTA S.A., dado que ello implicaría ir en contraposición de nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de la semejanza contenida entre los signos cotejados, así como la relación existente entre los productos a proteger y comercializar, induciría a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de error o confusión con respecto a los productos y su respectivo origen empresarial. Razón por la cual este Órgano de alzada avala el criterio vertido por el Registro de Instancia, al declarar el rechazo de la presente solicitud.

Por otra parte, indica el petente que el signo propuesto por su representada *sty-lo* cuenta con

suficientes elementos distintivos, por lo que las empresas titulares de los registros inscritos no pueden monopolizar el término “sty” o “sti” y su mandante se encuentra en todo derecho de poder utilizar dicho término, aunada a que acompañada de otros de otros elementos le proporcionan gran distintividad. Continúa manifestando la parte recurrente, que en ese tipo de productos es muy común la utilización de la palabra “estilo”, por lo que un solo titular no puede monopolizar la referencia a ese término, siempre y cuando se utilice con otros elementos, tal y como sucede con el signo propuesto por su mandante *sty-lo* en clase 03 internacional. Al respecto, no lleva razón el recurrente en este sentido, toda vez que ningún monopolio se ha otorgado sobre dichas partículas, sino un derecho de exclusiva sobre signos que no son solamente STI o STY, sino palabras que, cotejadas con la solicitada, impiden el registro pedido y en consecuencia procede su rechazo.

Señala, que existe gran cantidad de marcas que poseen el sonido “stil” y han coexistido pacíficamente, así como los dos registros inscritos con los cuales se ha cotejado el signo propuesto por su mandante, la cual se encontraría en la misma condición que las inscritas. Es de mérito indicar, que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación de las mismas, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos con semejanzas a la solicitada, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad. Por lo que, el considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones si violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Agrega, el recurrente que una vez realizado el cotejo marcario resulta evidente que no existe rastro de confusión o una posible asociación por parte del público consumidor. Al respecto, cabe advertir en este sentido que los extremos indicados por la representante de la compañía

ALIANZA MAYORISTA S.A., en cuanto a la actitud distintiva que posee el signo objetado para poder coexistir registralmente, no son acogidas en virtud que del análisis realizado se determinó de manera fehaciente que el signo propuesto *sty-lo* en clase 03 internacional, generaría riesgo de error y confusión, así como asociación empresarial con respecto a los registros que se encuentran inscritos, siendo que la comercialización de productos se encuentra relacionados con la misma actividad mercantil y como consecuencia de ello procede su denegatoria.

Respecto de que el signo propuesto por su mandante ha sido inscrito en otras legislaciones, entre ellos, Guatemala, demuestra que es digno de protección registral. Respecto del citado extremo señalado, cabe indicar que si bien su representada cuenta con el precitado registro inscrito en otros países, ello no es un parámetro que determine ante esta Instancia administrativa la inscripción del peticionado en este proceso. Lo anterior, en concordancia con lo que establece el Convenio de París, que en lo de interés indica:

*“Artículo 6 [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. 2) (...). 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.” (Subrayado y negrita no es del original).”*

De la anterior cita se desprende, que, si la marca propuesta se encuentra registrada en otros países del orbe, ello no constituye una base o parámetro para otorgar dicho registro dentro de nuestras fronteras, dado que previo a su inscripción este debe superar la etapa de calificación

registral que establece la legislación nacional. Así las cosas, siendo que el signo petitionado no cumple con los requisitos de admisibilidad que establece nuestro sistema jurídico, procede su denegatoria. En consecuencia, se rechazan los agravios en este sentido.

Reiteramos, que los criterios que conceden o deniegan los signos marcarios ante el Registro de la Propiedad Industrial son analizados de manera independiente, conforme a su naturaleza y para cada caso en particular. Por lo que el otorgar un registro que no supere el marco de calificación registral, estaría en contravención con nuestra legislación y evidentemente violenta nuestra Constitución Política, y consecuentemente los Derechos de la Propiedad Intelectual. Por lo que sus aseveraciones en este sentido no son atendibles.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que lo procedente es declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, 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 Licda. Melissa Mora Martin representando a la empresa ALIANZA MAYORISTA S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:21:49 horas del 18 de febrero de 2016, 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 para lo de su cargo.-

**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28