

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0308-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “TersOFresh”

FRAGANCIAS DEL CARIBE S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-0030

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0386-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y dos minutos del trece de setiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Eddie Alfonso Solano Redondo, cédula de identidad 3-0248-0975, vecino de Cartago, en su condición de apoderado especial de la empresa **FRAGANCIAS DEL CARIBE S.A.**, organizada y existente conforme las leyes de Guatemala, domiciliada en Guatemala, 13 Avenida, 03-34, zona 1, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:29:16 horas del 10 de junio de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. A. El 3 de enero de 2022 el abogado Eddie Alfonso Solano Redondo, de calidades conocidas y en la condición indicada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **TersOFresh** para proteger y distinguir en clase 3 internacional: preparaciones para blanquear y otras

sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 16:29:16 horas del 10 de junio de 2022, rechazó la inscripción del signo solicitado por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas), al presentar similitud gráfica y fonética con la marca registrada TERSO.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en el Registro de origen la representación de la empresa FRAGANCIAS DEL CARIBE S.A., apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

1. En cuanto al diseño del signo pretendido es distinto al registrado, debido a que desde la visión de su logo, trazos, palabras, letras, sonidos y representación, no lleva a confusión al consumidor y mucho menos a la titular de la marca inscrita.
2. Respecto al análisis gráfico entre el signo inscrito Terso y la marca pretendida TersOFresh presentan diferencias, ya que el distintivo marcario solicitado se compone de un diseño original y un significado completamente disímil al del signo registrado, por estar conformado de dos vocablos terso y fresco, además al encontrarse unido por dos letras en mayúscula "O" y "F" le generan diferencia; de ahí que, no lleve razón la autoridad registral al indicar que las citadas letras no causan diferencia y producen confusión en el consumidor, por el contrario el consumidor al observar estos signos podrá distinguirlos y sabrá que son marcas que no guardan relación alguna.
3. Con relación al nivel fonético de los signos Terso y TersOFresh su percepción al

oído del consumidor es distinta y no es factible considerar que el término fresh no marca diferencia, ya que la traducción del signo solicitado al español es TERSOFRESCO lo que viene a provocar que su articulación en relación con la marca inscrita sea disímil para el consumidor.

4. En lo que concierne al análisis de los productos a distinguir en relación con los protegidos, no es necesario realizar su confrontación ya que la marca solicitada presenta más diferencias que semejanzas con respecto al signo inscrito.

B. En el presente caso, considera este Tribunal de importancia aclarar a la representación de la empresa solicitante FRAGANCIAS DEL CARIBE S.A., que la marca pretendida en el asunto que nos ocupa es **TersOFresh** en clase 3 internacional (folio1 del expediente principal) y no **TersOFresch** o **TersOFrech** como se indica en los escritos presentados por dicha representación.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a favor de la empresa INDUSTRIA LA POPULAR S.A., la marca de fábrica **TERSO** registro 140040, inscrita el 14 de agosto de 2003, vigente hasta el 14 de agosto de 2023, para proteger en clase 3 internacional: preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, cremas, polvos, lociones, brillantinas, jabones de tocador, jabones desodorantes, detergentes, jabones en barra para lavar ropa, jabones de todas clases y formas (folios 31 y 32 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva 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.

El artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que 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). 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.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas, cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando

la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, se analiza el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, y se efectúa el cotejo entre el signo solicitado y el inscrito desde el contexto gráfico, fonético e ideológico.

SIGNO SOLICITADO

TersOFresh

CLASE 3

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

MARCA REGISTRADA

TERSO

CLASE 3

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, cremas, polvos, lociones, brillantinas, jabones de tocador, jabones desodorantes, detergentes, jabones en barra para lavar ropa, jabones de todas clases y formas.

Desde una visión en conjunto, analizando el signo solicitado TersOFresh y la marca registrada TERSO considera este Tribunal que es dable mantener el criterio expuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada. Al cotejarse los signos en su generalidad, desde el punto de vista gráfico, ambos son denominativos, de grafía sencilla y letras de color negro, comparten en

su estructura gramatical el elemento preponderante TERSO siendo este vocablo el que recordará el consumidor al momento de hacer su acto de consumo, por ser el inicial y su pronunciación clara y fuerte, ya que, respecto al vocablo secundario FRESH en la marca pretendida no genera ese carácter distintivo, fuerte y suficiente para diferenciarla del signo inscrito. Bajo ese entendido, existe una evidente similitud visual y el consumidor al observar los distintivos marcarios no podrá identificar su origen empresarial, dado que la marca propuesta visualmente se observa y aprecia de modo similar a la registrada y de esa misma manera será percibida por el consumidor, lo que puede ocasionar un riesgo de confusión o asociación.

En cuanto al cotejo fonético y tomando en cuenta lo mencionado, la pronunciación de los signos marcarios TersOFresh y TERSO es altamente parecida, no existiendo una diferenciación clara y suficiente para que el consumidor pueda deslindar la marca pretendida de la registrada. Como ya se indicó, al comenzar ambos signos con ese vocablo, denota que la parte preponderante recae precisamente en este.

En el contexto ideológico, la denominación TERSO que conforman el signo solicitado e inscrito, el Diccionario de la Real Academia Española la define como limpio, claro, bruñido, resplandeciente, liso, sin arrugas (<https://dle.rae.es/terso>); no obstante dicho término se encuentra inmerso en la marca registrada como en el signo pretendido, razón por la cual en su concepto o idea presentan igualdad, lo que genera en el consumidor no poder distinguir el signo solicitado del registrado, siendo de esa manera imposible su coexistencia registral.

Partiendo de lo antes expuesto, considera este órgano colegiado que el signo solicitado TersOFresh no cuenta con una carga diferencial que otorgue aptitud distintiva frente a la marca inscrita TERSO, dado que denominativamente son coincidentes, lo cual puede inducir al consumidor a encontrarse frente a una

situación de riesgo de confusión u asociación empresarial, situación que impide la coexistencia pacífica de los signos a nivel registral y en el mercado; por ende se debe proteger conforme al artículo 25 de la Ley de marcas el derecho exclusivo del titular del signo inscrito.

Por otra parte, según lo manifestado por el apelante que el diseño del signo pretendido es distinto al registrado, debido a que, desde la visión de su logo, trazos, palabras, letras, sonidos y representación, no llevan a confusión al consumidor y mucho menos a la titular de la marca inscrita; considera este órgano de alzada que dicho agravio no es de recibo, como bien se indicó en el cotejo antes realizado, la marca pretendida TersOFresh y la registrada TERSO, ambas son denominativas, de grafía sencilla y letras en color negro, no existiendo trazos o grafías diferentes que coadyuven a ser diferenciados en el mercado.

La representación de la empresa apelante alega que desde el punto de vista gráfico la marca pretendida se conforma de dos vocablos TersO y Fresco, que al estar unidos por dos letras en mayúscula O y F le generan una carga diferenciadora al signo solicitado; discurre este Tribunal que no lleva razón el recurrente por cuanto el hecho que los vocablos estén unidos por medio de dos letras mayúsculas, no le agregan distintividad suficiente a la marca solicitada que le permita diferenciarse de la inscrita, sin dejar de lado que el consumidor suele guardar un vago recuerdo de los signos por lo que no es suficiente su dicho para poder identificarlos o distinguirlos; asimismo la existente similitud entre las marcas podría confundir al consumidor respecto a su origen empresarial, haciéndole creer que los distintivos marcarios TERSO y TersOFresh se encuentran relacionados con productos fabricados y comercializados por un mismo empresario o considerar que la marca pretendida es una nueva línea de productos del titular del signo registrado.

Respecto a lo manifestado por el recurrente que a nivel fonético los signos Terso y TersOFresh su percepción es disímil, por cuanto la traducción de su marca al castellano es TERSOFRESCO lo que viene a provocar que su articulación en relación con el signo inscrito sea disímil al oído del consumidor; cabe indicar por este órgano de alzada, que a pesar de realizar el apelante un análisis comparativo a nivel fonético con la traducción del signo solicitado no es de recibo, aun cuando el vocablo FRESH se encuentra en idioma inglés y traducido al español se defina como FRESCO esto no le aporta a la marca pretendida una carga distintiva necesaria para acceder a su registro, por cuanto contiene el elemento TERSO que forma el signo registrado y claramente identificado por el consumidor.

Ahora bien, realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen cada una, a efecto de determinar si es aplicable el principio de especialidad. Con respecto a ello, el artículo 24 del reglamento citado dispone:

Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

[...]

Las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios y por otro lado, hacer prevalecer los

derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el citado artículo 25 de la Ley de marcas.

En el contexto de lo anterior, se observa que en el presente asunto la marca a registrar dentro de su listado pretende proteger y distinguir en clase 3 internacional: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos; y el signo inscrito protege y distingue en clase 3 internacional: preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, cremas, polvos, lociones, brillantinas, jabones de tocador, jabones desodorantes, detergentes, jabones en barra para lavar ropa, jabones de todas clases y formas. De ahí, que los signos se encuentran en la misma clase, protegen productos de una misma naturaleza (preparaciones de tocador no medicinales, como las preparaciones de limpieza utilizadas en el hogar o en otros ámbitos), perteneciendo al mismo mercado, los cuales pueden estar expuestos en los mismos canales de distribución, puestos de venta y dirigidos al mismo tipo de consumidor; por tales motivos estima este Tribunal que el consumidor al estar frente a signos similares desde el ámbito visual y auditivo, incurriría en riesgo de confusión al pensar que el signo propuesto **TersOFresh**, es una variación de la marca inscrita **TERSO** asociando los signos a un mismo origen empresarial.

Por consiguiente, del proceso de confrontación de los signos solicitado e inscrito, este Tribunal considera que la marca propuesta no cuenta con una carga diferencial

que le otorgue aptitud distintiva, existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación empresarial, además de permitirse la inscripción del signo solicitado se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

Debido al riesgo de confusión y asociación empresarial en que pueden incurrir los consumidores y competidores, este Tribunal debe dar protección a la marca registrada y rechazar el signo solicitado, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa solicitante y apelante FRAGANCIAS DEL CARIBE S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:29:16 horas del 10 de junio de 2022, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **TersOFresh** en clase 3 internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Eddie Alfonso Solano Redondo, en su condición de apoderado especial de la empresa **FRAGANCIAS DEL CARIBE S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:29:16 horas del 10 de junio de 2022, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 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. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2022 12:16 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2022 12:02 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2022 03:01 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2022 11:38 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 23/11/2022 09:59 AM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33