



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0716-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MISS SEXY”

FRONSAC TM SA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4324-09)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 11-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FRONSAC TM S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 29 Avenue Monterey, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y un minutos y veinticuatro segundos del dieciocho de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de mayo de 2009, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, Abogada, vecina de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **EBEL INTERNATIONAL LIMITED.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de



Bermudas, , solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MISS SEXY**”, en **Clase 03** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Productos de perfumería, tales como fragancias, colonias, eau de parfum, eau de toilette; productos para la higiene y el cuidado de la piel tales[sic] tales como lociones, cremas o gel perfumados, humectantes, suavizantes, exfoliadores, refrescantes, desodorantes: crema o gel de afeitarse, loción o gel aftershave; talcos; jabones; aceites; gel de baño; burbujas para baño; espumas suavizantes, shampoo, acondicionadores y desenredantes para el cabello”*.

SEGUNDO. Que en fecha 10 de Setiembre de 2009, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Gestor Oficioso de la empresa **FROMSAC TM S.A.**, se opusó al registro solicitado, con base en su marca inscrita “**MISS SIXTY**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las catorce horas con cuarenta y un minutos y veinticuatro segundos del dieciocho de junio de dos mil diez, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: *“...**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de N° 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, Convenio de París Acuerdo de los ADPIC, se declara sin lugar la oposición interpuesta por el señor VICTOR VARGAS VALENZUELA en calidad de apoderado especial de FROMSAC TM S.A. contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: Miss Sexy, en clase 3 Internacional, presentada Por la señora MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, en calidad de apoderada especial de EBEL INTERNATIONAL LIMITED, la cual se ACOGE.”*

CUARTO. Que en fecha 6 de Julio de 2010, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada y mediante escrito presentado a este Tribunal en fecha 1 de Diciembre de 2010, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las quince horas cuarenta y cinco minutos del doce de noviembre del dos mil diez, 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 la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde 17 de Junio de 2005 y vigente hasta el 17 de Junio de 2015, la marca de fábrica “**MISS SIXTY**”, bajo el registro número **152789**, en **clase 03** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias par el uso de lavandería; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y restregar; jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; dentífricos”*, perteneciente a la empresa **FROMSAC TM S.A.** (Ver folios 61 y 62)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **FROMSAC TM S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MISS SEXY**”, en clase 03 de la Clasificación



Internacional, la cual acoge, con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la palabra “MISS”, no puede ser objeto de apropiación por parte del solicitante, y analizados los signos en discusión en forma global y conjunta, no se advierte riesgo alguno de confusión entre los consumidores por lo que es posible su coexistencia registral.

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios se refieren a que permitir un registro como el solicitado conllevará un riesgo entre los consumidores, por cuanto al tratarse de los mismos productos es muy sencillo para el solicitante destacar sus primeras letras de “MISS SEXY” que se pronuncian idéntico a la marca de su representada. Continúa diciendo que si bien “MISS” no puede ser otorgada de manera exclusiva a un solicitante, si debe protegerse la combinación con la cual se utiliza este término de uso común en relación a otro elemento contenido en la marca, por lo que existe una similitud fonética y gráfica que pueden confundir al consumidor. Se refiere también al Voto 85-2008 de este Tribunal en el que se ha dictado jurisprudencia respecto de solicitantes que han tratado de arrebatar los derechos registrales de los que legítimamente han dado a conocer sus marcas. Finalmente agrega que no se puede concluir diciendo que las marcas “MISS SIXTY” y “MISS SEXY” son totalmente distintas sin entrar a conocer todos los posibles intentos por tratar de vender una marca , pues si se observan detenidamente un consumidor medio puede interpretar que se trata de uno más de los productos pertenecientes a la empresa FRONSAC TM S.A.

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).



CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son: “**MISS SEXY**” y “**MISS SIXTY**” corresponde destacar que a criterio de este Tribunal, desde el punto de vista **gráfico** así como **fonético**, salta a la vista que la marca opuesta y la solicitada son muy similares, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual y auditivo, es factible para el público consumidor que pueda confundirse, además de que los productos de la clase que nos ocupa son los mismos y algunos otros se relacionan entre sí íntimamente.



Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al contrario de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita “MISS SEXY”, se destinaría a la protección de productos de la misma Clase 03 del nomenclátor internacional, a la que pertenece la marca de la empresa opositora, “MISS SIXTY”, asimismo con productos relacionados con la marca registrada bajo la citada clase, propiedad de la opositora, antes citada, que son identificados con ésta.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión gráfica y fonética entre los signos contrapuestos, porque denominativamente resultan muy similares, daría como resultado una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos que desplegarían en el mercado los aquí contraparte, por cuanto se relacionan entre sí y hasta algunos son idénticos (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se podrían ofrecer de igual manera ante el público consumidor, y éste sería el mismo tipo de destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa opositora, *“(…) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)”*, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.



Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, ya que como bien señala el artículo 24 citado *“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”*

Como de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo **8º**, incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es revocar la resolución apelada, y en su lugar, acoger la oposición presentada por la empresa **FROMSAC TM S.A.**

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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FROMSAC TM S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y un minutos y veinticuatro segundos del dieciocho de junio de dos mil diez, la cual en este acto se revoca, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario**