

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0428-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:



IMPORTADORA Y EXPORTADORA NARJIES, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE OIRGEN 2018-3365)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0143-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cuatro minutos del veintiocho de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Paola Castro Montealegre, vecina de San José, Barrio Escalante, cédula de identidad 111430953, en condición de apoderada especial de **IMPORTADORA Y EXPORTADORA NARJIES, S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada Avenida 3era Este y Calle José Linton Navarro, en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, República de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:41 horas del 24 de junio del 2019.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada Paola Castro Montealegre, en condición de apoderada especial de **IMPORTADORA Y EXPORTADORA NARJIES,**

S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio, , en clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir calzados, sombreros, gorras, vestidos, camisas, tops, suéteres, pantalones, faldas, pantalones cortos, trajes, abrigos, chaquetas, vestidos de baño, todos los artículos anteriormente descritos para mujeres.

En la publicidad registral se encuentran inscritas a nombre de **GRUPP INTERNACIONAL**

S.A., las marcas de fábrica y comercio identificadas con el diseño , registros 237600 y 237601, en clases 25 y 18 de la nomenclatura internacional. En clase 25 protege y distingue prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería; y en clase 18 protege y distingue cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maleta, paraguas y sombrillas, bastones, fustas y artículos de guarnicionería.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 14:27:41 horas del 24 de junio de 2019, determinó que los signos son diferentes a la vista; no obstante, ello no elimina el riesgo de confusión ya que coinciden en el elemento distintivo, sea la palabra HAVANA, lo que conlleva a una similitud fonética e ideológica que confunde al consumidor medio; muy a pesar de que el signo registrado contempla la palabra JOE este no puede ser analizado de forma aislada ya que el término en su conjunto es HAVANA JOE; es decir, el elemento distintivo del signo solicitado está contenido en el signo registrado. Por ello, el signo solicitado es inadmisibles por razones extrínsecas toda vez que causa confusión con los signos registrados en las clases 18 y 25 de la nomenclatura internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

La representante de **IMPORTADORA Y EXPORTADORA NARJIES, S.A.**, apela ante el Registro de la Propiedad Industrial, indicando que el Registro señala que la marca

solicitada se asemeja a dos marcas registradas , las cuales también son mixtas; sin embargo, el signo solicitado por su representada cuenta con un mejor concepto comunicativo, al ser compuesta por colores llamativos y letras estilizadas.

Señala que las marcas tienen una clara distinción; sin embargo, el análisis que debe hacerse para determinar si es posible su coexistencia en el mercado, incluye el análisis gráfico, fonético e ideológico. En el aspecto fonético, la marca de su representada se puede escuchar de la siguiente manera “**HAANA GØRL**”, y la marca que el registro señala como similar se escucha “**HAVANA JØ**”, se puede notar que incluye la palabra “JOE” y el signo no tiene la misma palabra inicial, ya que la figura abstracta contenida en el signo de su representada no puede ser interpretada como una letra “v”.

Alega que la marca de su representada es diferente y distinguible en su composición gráfica, contando con un diseño especial. El impacto sonoro, visual y la conformación en conjunto no es igual o similar, al punto de que la coexistencia de ambos signos vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al consumidor a pensar que son de igual procedencia. Las denominaciones son de fantasía, sin significado alguno y sin coincidir entre ellas.

Indica que la carga diferencial es considerable y como se puede denotar de la lista de productos solicitada, la marca de su representada está enfocada hacia el público femenino y las dos marcas registradas dan la impresión de ir enfocadas al público masculino y no cuentan

con los mismos canales de distribución aún más en cuanto a los productos protegidos en clase 18, ya que estos son distribuidos por tiendas especializadas en actividades de equitación.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de **GROUP INTERNACIONAL, S.A.**, los siguientes signos:

1.- Marca de fábrica y comercio , registro 237600, clase 25 de la nomenclatura internacional, desde el 19 de agosto de 2014 vigente hasta el 19 de agosto de 2024, protege prendas de vestir, calzado artículos de sombrerería (folio 8 del expediente principal).

2.- Marca de fábrica y comercio , registro 237601, clase 18 de la nomenclatura internacional, desde el 19 de agosto de 2014 vigente hasta el 19 de agosto de 2024, protege cuero y cuero de imitación, productos de estas no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maleta, paraguas y sombrillas, bastones, fustas y artículos de guarnicionería (folio 9 del expediente principal).

**TERCERO. 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.

**CUARTO.** 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.** De conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, 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 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 con 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 y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a los incisos a) y b), que disponen:

- 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 estos, 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.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto 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.

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido

Siguiendo los argumentos antes expuestos, en el caso bajo estudio, resulta claro que se trata de signos mixtos porque están compuestos tanto por elementos gráficos como denominativos:



Sobre el cotejo de marcas mixtas, el criterio que prevalece en la doctrina marcaría destaca la preponderancia del elemento denominativo sobre el diseño gráfico. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 05-IP-02, sentencia del 20 de febrero de 2002, citado en el Voto No. 1142 de las 8:55 horas del 16 de setiembre del 2009 dictado por este Tribunal, sostiene que para comparar marcas mixtas debe de previo, determinarse cuál de los elementos, sea denominativo o el gráfico, de cada una de las marcas compuestas, resulta predominante; esto es cuál de estos elementos permite a la marca llegar al público consumidor. Agrega que en doctrina se ha dado prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, dado la fuerza expresiva de las palabras que por definición son pronunciables, constituyendo generalmente en el elemento más característico, lo que no obsta para que, en algunos casos resulte preponderante el elemento gráfico, que de acuerdo con sus características puede ser definitivo dentro del signo.

De la misma manera, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, en su “Tratado sobre Derecho de Marcas” (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255), señala que al comparar marcas mixtas debe considerarse tanto la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante, que impregna esa visión de conjunto. Por consiguiente, el esfuerzo debe dirigirse a encontrar el elemento dominante de la marca mixta. Afirma que usualmente ese elemento dominante es el denominativo, dado que, a la hora de adquirir los productos en el comercio, normalmente el público los busca por su denominación, salvo que, por ciertas razones, el elemento figurativo o gráfico de una marca mixta predomine sobre su componente denominativo.

En aplicación de lo anterior, y tomando en cuenta lo que prescribe el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resulta evidente que el elemento preponderante, en el presente caso, sea, hacia el que va dirigida en forma inmediata la atención del público consumidor es el denominativo.

Entonces, basándonos en la concentración de la aptitud distintiva en la composición literaria **HAVANA GIRL**, concluimos que de conformidad con el artículo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, las semejanzas entre ellos tienen mayor peso que las diferencias. Si bien es cierto, el signo propuesto cuenta con un diseño de color rosado con líneas blancas, el cual asemeja a la letra “V” y la palabra “GIRL” la cual se constituye en un elemento que indica directamente el público hacia donde van dirigidos los productos a proteger en clase 25 de la nomenclatura internacional, se determina que tanto el **diseño** como la palabra **GIRL**, no agregan la suficiente distintividad en el conjunto marcario, pues como puede observarse, el término distintivo del signo solicitado “**HAVANA GIRL**” está contenido en las marcas inscritas “**HAVANA JOE (diseño)**”, registros **237600** y **237601**, clases 25 y 18 de la nomenclatura internacional, lo que podría causar confusión en el público consumidor, por la similitud gráfica en ambos signos, respecto del componente “**HAVANA**”, aún y cuando la marca solicitada se acompaña de un diseño y la palabra GIRL, estos no crean la distintividad necesaria en relación a los signos registrados.

Desde el punto de vista fonético se concluye, que las marcas tienen un impacto auditivo idéntico en el término “**HAVANA**”, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los productos a un mismo origen empresarial.

En el campo ideológico resulta claro que no podríamos obviar que al compartir los signos la misma palabra “**HAVANA**” -como se ha indicado líneas arriba- la cual, traducida al español, significa “**LA HABANA**” evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor; en este sentido, este puede incurrir en confusión, ya que puede atribuir al signo solicitado el mismo origen empresarial de la titular de los signos inscritos, sobre todo en atención al vínculo existente con los productos de los distintivos marcarios registrados..

Ahora bien, recordemos que cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 24 inciso e) del Reglamento

citado, en el sentido de que la posibilidad de confusión no se agota en la semejanza del cotejo de signos, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

En razón de lo anterior, en el presente caso, la marca propuesta según consta a folio 1 del expediente principal, pretende proteger en clase 25 de la nomenclatura internacional, calzados, sombreros, gorras, vestidos, camisas, tops, suéteres, pantalones, faldas, pantalones cortos, trajes, abrigos, chaquetas, vestidos de baño, todos los artículos anteriormente descritos para mujeres; por su parte, las marcas inscritas, en el registro 237600, tal y como corre a folio 8 del expediente principal, protege en clase 25, prendas de vestir, calzado artículos de sombrerería, y el registro 237601, en clase 18, protege cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maleta, paraguas y sombrillas, bastones, fustas y artículos de guarnicionería; como puede apreciarse, el signo solicitado al igual que los signos inscritos, en clases 25 y 18, protegen prendas de vestir y accesorios, lo que puede llevar a los consumidores a un riesgo de confusión por asociación, ya que estos pueden asumir que los productos provienen de un mismo origen empresarial, dado que pueden llegar a pensar que la titular de las marcas inscritas **GRUPP INTERNACIONAL, S.A.**, ha incluido una nueva línea de productos para

mujeres bajo la denominación , que es precisamente lo que el ordenamiento jurídico trata de evitar, en el sentido de impedir que se inscriba un signo cuya designación sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, tal y como ocurre en el presente caso

Por lo anterior, estima este Tribunal, que no es factible que los signos coexistan en el mercado, pudiendo producir un menoscabo tanto en los consumidores como a la empresa **GRUPP INTERNACIONAL, S.A.**, titular de las marcas de fábrica y comercio registradas, según consta a folios 8 y 9 del expediente principal.

Lo expuesto, evidencia que de coexistir los signos, tanto el solicitado como los inscritos, el riesgo de confusión u asociación empresarial sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca de fábrica y comercio  , en clase 25 de la nomenclatura internacional, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero e incisos e) y f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos a), c), e) y f) de su Reglamento.

Partiendo de lo expuesto, y tomando en consideración los agravios planteados por la representación de la empresa recurrente, en cuanto a que la marca de su representada cuenta con una carga diferencial considerable, en virtud de su composición gráfica y diseño, es importante señalar, que al estar en presencia de signos mixtos, como sucede en el presente caso, de la visión en conjunto el elemento distintivo del signo solicitado e inscritos se concentra en la parte denominativa compuesta por las expresiones “**HAVANA GIRL**” y “**HAVANA JOE**”, donde se determina que la palabra “**HAVANA**” del signo solicitado está contenido en las marcas inscritas, por lo que se presenta la posibilidad que se configure en el consumidor la idea de que los productos provienen de la misma empresa, situación que no le da distintividad a la marca solicitada.

Respecto al agravio sobre que el impacto sonoro y visual no es igual o similar, al punto de que crean confusión, es importante señalar, que de la visión en conjunto se determina que el elemento distintivo de los signos mixtos cotejados se concentra en la palabra “**HAVANA**” cuya sonoridad al oído es idéntica; los componentes que le acompañan GIRL y JOE así como los diseños, no hacen la diferencia, pues son indicativos hacia qué sector van dirigidos los productos de cada uno de los signos, por lo que desde el punto de vista fonético y gráfico su identidad es evidente.

En relación, al agravio que plantea la recurrente, respecto a que las denominaciones son de fantasía, cabe mencionar, que la palabra “**HAVANA**” traducida del idioma inglés al español significa “**LA HABANA**”, por ende, hace alusión a un lugar; asimismo la palabra “**GIRL**” traducida al español significa “**MUCHACHA**”, por su parte “**JOE**” en el idioma inglés es un nombre propio, de manera tal que no estamos frente a denominaciones de fantasía como lo señala la recurrente, ya que estas cuentan con un significado, por lo que coinciden entre sí, al contener la palabra “**HAVANA**”.

Sobre el agravio que presenta la apelante, en cuanto que la marca de su representada va hacia el público femenino y las dos marcas registradas dan la impresión de ir enfocadas al público masculino, es importante mencionar que al estar contenido el término “**HAVANA**” en las marcas inscritas, crea en la mente del consumidor, que la titular de dichas marcas **GRUPP INTERNACIONAL, S.A.**, ha ampliado su actividad comercial a productos para mujeres

bajo la denominación , lo que es susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación empresarial entre el público consumidor, tal y como ocurre en el presente caso.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos y citas normativas expuestas, al existir registros vigentes, estos deben ser protegidos de un eventual riesgo de confusión y asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b), en relación con el artículo 25 párrafo primero e incisos e) y f) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos a), c), y e), de su Reglamento. Por ello este Tribunal concuerda plenamente con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo, lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación, interpuesto por la abogada Paola Castro, en su condición de apoderada especial de **IMPORTADORA Y EXPORTADORA NARIJES, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:41 horas del 24 de junio de 2019, la que en este acto se confirma,

denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 25 de la nomenclatura internacional.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por la abogada Paola Castro, en su condición de apoderada especial de **IMPORTADORA Y EXPORTADORA NARJIES, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:41 horas del 24 de junio de 2019, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 25 de la nomenclatura internacional. 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, Ley 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

*lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM/*

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**