

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0422-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SAXX”**

**SAXX APPAREL LTD., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-66)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO 0674-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las dieciséis horas con diez minutos del treinta de noviembre del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0392-0470, en su condición de apoderado especial de la empresa **SAXX APPAREL LTD.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Canadá, domiciliada en 68 West 5th Avenue, Vancouver, British Columbia, Canadá V5Y 1H6, Canadá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:01:48 horas del 12 de junio de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 09 de enero de 2017, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de calidades y condición dicha solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SAXX**” para proteger y distinguir: *“Ropa interior, camiseta básica (para uso interior [baselayers], calcetines, pantalones cortos, camisetas, sudaderas, pantalones cortos de chándal, pijamas, leggings [pantalones de lycra], trajes de baño”*, en clase **25** de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 14:01:48 horas del 12 de junio de 2017, 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. ...**”.

**TERCERO.** Que por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de junio del 2017, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **SAXX APPAREL LTD.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final referida, y expresó agravios, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

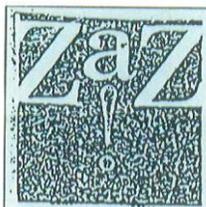
**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

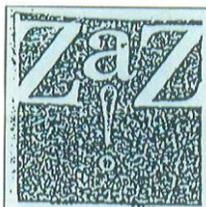
**Redacta la juez Díaz Díaz; y,**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica:



“  ” bajo el registro número **121833**, desde el 22 de agosto del 2000, y vigente hasta el 22 de agosto del 2020, la cual protege y distingue: “*vestidos, botas, zapatos y zapatillas*”.

en clase 25 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **CRATO PROPERTIES, S.A.** (ver folio 15 del legajo de apelación).

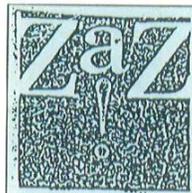
**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

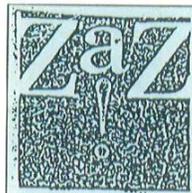
**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, porque la marca solicitada resulta inadmisibles por derechos de terceros, sea estar inscrita la marca de fábrica “



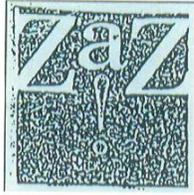
” y por ende imposible de apropiación ya que existe similitud gráfica y fonética entre estas, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

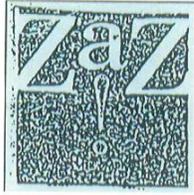
Por su parte, el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación señaló que la



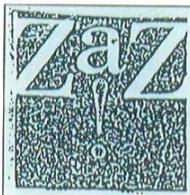
marca de fábrica  debe ser analizada como un todo, tiene un elemento denominativo en estilo de letra distintivo con el diseño de la figura de un signo de exclamación, todo enmarcado en un cuadro. Alegó que la marca registrada evoca una onomatopeya “ZAZ” que ayude al sonido de un golpe; y que, por el contrario, la marca solicitada es un término de fantasía que no evoca ninguna idea. Señaló que las marcas coexisten con otras marcas en clase 25 y que la pronunciación es diferente.

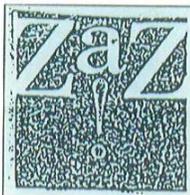
**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Al enfrentar el signo solicitado “SAXX”, y la



marca inscrita “”, no coincide este Tribunal con el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto al riesgo de confusión y asociación empresarial que conlleva la registración del distintivo propuesto en comparación con la marca inscrita.

En virtud de lo expuesto, corresponde a este Tribunal realizar el proceso de cotejo de la marca de fábrica y comercio que se aspira a registrar “SAXX” en clase 25 de la nomenclatura internacional,



y la marca de fábrica “” registro números **121833**, propiedad de la empresa **CRATO PROPERTIES, S.A.**

En este sentido, para analizar la semejanza entre el signo solicitado y el inscrito; debe tomarse en consideración que gráfica y fonéticamente, a criterio de este Tribunal son distintos “SAXX” y “ZaZ !” dando como resultado la imposibilidad de confundir al consumidor sobre el origen empresarial de la marca, por lo que es factible que dichos distintivos marcarios puedan coexistir en el mercado, esto a pesar de que los productos se encuentren en la misma clase de la nomenclatura internacional y esten directamente relacionados.

Corresponde destacar que las marcas enfrentadas son por su parte, la solicitada de tipo puramente **denominativa** y la inscrita es de tipo **mixta**, es decir, al referirnos a marcas **denominativas**, nos referimos a que no tienen ningún tipo de diseño, solamente representadas en letras mientras que al referirnos **mixtas** se quiere decir que están formadas tanto por palabras como por un diseño figurativo.

Desde un punto de vista gráfico, que es el tema que hace la diferencia principal en este caso, salta a la vista que, la marca inscrita y la solicitada son muy diferentes “SAXX” vs “ZaZ !”, se tiene que en la primera impresión se determina con facilidad que las “Z” incorporadas al inicio y final del signo inscrito le dan una connotación disímil a “SAXX”, lo que permite al consumidor de prendas de vestir conocer su origen empresarial. Asimismo, considera este Tribunal que, el elemento figurativo del signo inscrito, también hace una diferencia sustancial en este caso para que, los signos enfrentados puedan coexistir en el mercado y no causar riesgo de confusión ni riesgo de asociación al público consumidor.

Derivado de lo anterior y respecto al requisito fonético, por la estructura de cada una de las marcas en disputa en su parte denominativa, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente ya que una refiere a “SAXX” (SACS), y los demás a “ZAZ” (SAS), lo que permite una adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión o riesgo de asociación. Por consiguiente, los vocablos “SAXX” y “ZAZ”, en términos fonéticos, resultan con una disímil sonoridad que el consumidor percibiría dentro del tráfico mercantil.

Desde un punto de vista ideológico, a criterio de este Tribunal, entre las marcas inscritas y la marca solicitada no existe una similitud conceptual que evoque en la memoria o el recuerdo del público consumidor una misma idea o característica que le impida diferenciar una marca de la otra o asimismo una empresa de otra, razón por la cual se da la posibilidad de la coexistencia registral de ambas.

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, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en el consumidor, aspectos a los cuales si le son asociadas consideraciones como la parte figurativa y la parte denominativa hacen totalmente diferentes en cada una de ellas.

En este sentido, vista en su conjunto la parte figurativa del signo inscrito y la parte puramente denominativa del signo solicitado hace que se aprecien totalmente disímiles y de ninguna forma se prestan a confusión u asociación.

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 las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia, y en razón de ello, no se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en el consumidor medio.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, a pesar, como bien se dijo de que se trata de productos en la misma clase 25 de la nomenclatura internacional y estos se encuentran relacionados, es la innegable diferencia entre sus respectivos diseños y su parte denominativa, por lo que no existe probabilidad de que surja un riesgo de confusión u asociación (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento), lo que impide que dichos productos pertenecientes a las empresas aquí antagonistas, puedan relacionarse por el público consumidor a un mismo signo marcario.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala los fundamentos dados por el apelante en sus agravios como base para acoger la solicitud de inscripción de la marca presentada por la aquí recurrente.

**QUINTO.** Por las consideraciones y citas normativas expuestas, concluye este Tribunal que resulta procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SAXX APPAREL LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:01:48 horas del 12 de junio del 2017, la que en este acto se revoca. Se concede la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SAXX**”, en la clase 25 de la nomenclatura internacional.

**SEXTO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SAXX APPAREL LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:01:48 horas del 12 de junio del 2017, la que en este acto se revoca. Se concede la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SAXX**”, en la clase 25 de la nomenclatura internacional. 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.-**

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

## **DESCRIPTORES**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**-TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**