

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0433-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo SEXY (diseño)

Sexy Hair Concepts LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-1047)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0082-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del veinte de enero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la empresa Sexy Hair Concepts LLC, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, veintitrés segundos del veintisiete de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha seis de febrero de dos mil catorce, la Licenciada López Quirós, representando a la empresa Sexy Hair Concepts LLC, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos para el cuidado del cabello, champús, tintes, acondicionadores, espumas, fijadores, gel, cremas, ceras, enjuagues, desenredantes, bálsamos, brillos, pomadas, tónicos para el cabello.

SEGUNDO. Que por resolución final de las catorce horas, cuarenta y siete minutos, veintitrés segundos del veintisiete de mayo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha tres de junio de dos mil catorce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarado sin lugar el recurso de revocatoria por resolución de las catorce horas, veintidós minutos, siete segundos, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, veintidós minutos, diecisiete segundos, ambas de fecha cuatro de junio de dos mil catorce.

CUARTO. Que 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa Avon Products Inc. las siguientes marcas de fábrica y comercio en la clase 3:



- 1- **IRRESISTIBLY SEXY**, registro N° 220101, vigente hasta el diez de agosto de dos mil veintidós, para distinguir perfumería, aceites esenciales, preparaciones cosméticas para el cuidado personal, de la piel, de los ojos, de los labios, del cabello, de los pies y las uñas, cosméticos, lociones para el cabello, champú para el cabello, acondicionadores para el cabello dentífrico, fragancias y colonias, productos del tocador, gel para el baño, lociones y cremas para el cuerpo y la cara, aceites para el baño, jabón de tocador, lociones para después de de afeitarse, desodorantes personales, talcos, dentífricos, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas) (folios 43 a 44).
- 2- **ULTRA SEXY**, registro N° 223324, vigente hasta el catorce de diciembre de dos mil veintidós, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, desengrasar, raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, preparaciones cosméticas para el cuidado personal, de la piel, de los ojos, de los labios, del cabello, de los pies y de las uñas, cosméticos, principalmente máscaras, lociones para el cabello, champú para el cabello, acondicionadores para el cabello, dentífrico, fragancias y la cara, aceites para el baño, jabón de tocador, lociones para después de afeitarse, desodorantes personales, talcos (folios 45 y 46).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre los signos inscritos y el solicitado y la identidad y similitud entre los productos, deniega el registro pedido. Por su parte, la empresa recurrente alega que falta un análisis de conjunto del signo pedido, que gráficamente las inscritas son denominativas y la pedida mixta, que fonéticamente no hay similitud por ser la estrella el elemento dominante en la pedida, y que ideológicamente son muy distintas, y que **SEXY** es un término de uso común en la clase 3.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales y/o relacionados.

La recurrente invoca a su favor la idea de que, del análisis de conjunto de los signos, se denota que la estrella que acompaña al solicitado es su elemento preponderante y que es la que viene a crear diferencia entre los signos bajo cotejo; sin embargo este Tribunal considera que en realidad el elemento más importante en todos ellos lo es su parte literal, y en dicho sentido la palabra SEXY del signo solicitado se encuentra contenida en las marcas ya inscritas, por lo que en los tres niveles clásicos de la comparación, sea el gráfico, el fonético y el ideológico los signos son muy cercanos, ya que comparten la misma palabra, ésta suena igual al ser pronunciada, y traen a la mente del consumidor la idea de atractivo físico y sexual. Aunado a lo anterior, tenemos que en el presente asunto los productos que se pretenden distinguir con el signo pedido ya se encuentran contenidos en los listados de las marcas registradas, por lo que tampoco se podría aplicar a favor de lo pedido el principio de especialidad marcaria, ya que permitir su entrada al mercado a través de la concesión del derecho de exclusiva implicaría que el consumidor pueda pensar que los productos de ornato personal provienen todos de un mismo origen empresarial, y en dicho sentido la Administración Registral se ve en la obligación impuesta por Ley de dar protección a las marcas ya inscritas. Por eso es que ni la visión de conjunto de los signos, ni la inclusión de la estrella en la pedida, crean suficiente diferencia entre ellas, bastando tan solo añadir que el argumento de la empresa apelante, que indica que SEXY es un término de uso común en la clase 3 no viene a dar apoyo a la tesis pro registro, y más bien el elenco de marcas registradas por terceros que enlista a folio 56 va en contra de lo pedido, ya que deja claro a este Tribunal la existencia de múltiples registros que vienen a colisionar con lo ahora pedido. Así, ha de aplicarse lo establecido por el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, dándose énfasis a las semejanzas sobre las

diferencias al realizar el cotejo. Por todo lo anterior es que debe declararse sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós representando a la empresa Sexy Hair Concepts LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, veintitrés segundos del veintisiete de mayo de dos mil catorce, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del



signo . 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 Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36