



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1083-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca: “HÜL”**

**BRANDING CORPORATION S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4247-09)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 122-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta minutos del diez de febrero de dos mil diez.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciado **Jorge Arturo Gutiérrez Brandt**, mayor, casado una vez, Abogado, vecina de Barreal de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-1045-0697, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BRANDING CORPORATION S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Avenida Miguel Bostella, Edificio Camino de Cruces, Piso 5, Oficina 501, Ciudad de Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diecisiete minutos y seis segundos del doce de agosto de dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de mayo de 2009, el Licenciado **Jorge Arturo Gutiérrez Brandt**, en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca “HÜL”, en **Clase 25** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*ropa, tal como camisas, pantalones, pantalonetas, ropa íntima, calzoncillos, calzones, medias y zapatos*”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 12:35:16 horas del 4 de junio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de comercio “**HUE**”, en clase 25 internacional, bajo el registro número **189438**, para proteger y distinguir: “*vestuario, calzado, sombrerería, ropa que se usa sobre las piernas y/o los pies, medias, medias a la rodilla, calentadores, mallas, pantalones ajustados, medias de nylon, calcetería, panti-medias, ropa interior, sostenes, ropa para dormir, ropa casual para estar en la casa, camisas, camisas sin mangas, pantalones cortos, pantalones, chaquetas, enaguas, enterizos (mamelucos), camisas de tirantes, blusas, camisetas, prendas moldeadoras del cuerpo, bragas camisolas, batas, vestidos de baño, pantuflas, medias que se usan como pantuflas, zapatos, calzado, sombrerería, sombreros, bufandas, guantes, vinchas y pañoletas*”, propiedad de la empresa **KAYSER-ROTH CORPORATION**.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas con diecisiete minutos y seis segundos del doce de agosto de dos mil nueve, la Subdirección del 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 (...)*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de agosto de 2009, el Licenciado **Jorge Arturo Gutiérrez Brandt**, en representación de la empresa **BRANDING CORPORATION S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las 14 horas con 30 minutos del 30 de noviembre de 2009, no expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, 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 la marca de comercio “**HUE**”, bajo el registro número **189438**, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **KAYSER-ROTH CORPORATION**, vigente desde el 30 de abril de 2009 hasta el 30 de abril de 2019, para proteger y distinguir: *“vestuario, calzado, sombrerería, ropa que se usa sobre las piernas y/o los pies, medias, medias a la rodilla, calentadores, mallas, pantalones ajustados, medias de nylon, calcetería, panti-medias, ropa interior, sostenes, ropa para dormir, ropa casual para estar en la casa, camisas, camisas sin mangas, pantalones cortos, pantalones, chaquetas, enaguas, enterizos (mamelucos), camisas de tirantes, blusas, camisetas, prendas moldeadoras del cuerpo, bragas camisolas, batas, vestidos de baño, pantuflas, medias que se usan como pantuflas, zapatos, calzado, sombrerería, sombreros, bufandas, guantes, vinchas y pañoletas”*. (Ver folios 39 y 40)

**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 LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca comercio “**HUE**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos, idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la clase 25 del



nomenclátor internacional, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, ya que a su criterio la marca solicitada cuenta con dos elementos que claramente distinguen la marca solicitada de la marca inscrita. Alega que en ese sentido debe notarse que la marca “HÜL” cuenta con una diéresis en su letra Ü y que esa situación provoca que tanto su pronunciación como su visualización resulte diferente la “U” contenida en la marca “HUE” y de la misma forma la letra “L” presenta las mismas características anteriores, toda vez que HUE y HÜL no suenan ni se escriben igual; y que tal y como cita el tratadista Carlos Fernández Novoa al expresar:

*“«La coincidencia parcial en varias denominaciones de algún o algunas sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial.» (Editorial Montecorvo, Madrid. Pág. 198).”*

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, 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 8º 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).

**QUINTO. 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.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en 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. 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. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la



protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: <b>HUE</b>	MARCA SOLICITADA: <b>HÜL</b>
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PRTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En la clase 25 de la Nomenclatura Internacional:	En la clase 25 de la Nomenclatura Internacional:



<p><i>“<u>vestuario</u>, calzado, sombrerería, ropa que se usa sobre las piernas y/o los pies, <u>medias</u>, <u>medias</u> a la rodilla, calentadores, mallas, <u>pantalones</u> ajustados, <u>medias</u> de nylon, calcetería, panti-medias, <u>ropa interior</u>, sostenes, <u>ropa</u> para dormir, <u>ropa</u> casual para estar en la casa, <u>camisas</u>, <u>camisas sin mangas</u>, <u>pantalones cortos</u>, <u>pantalones</u>, chaquetas, enaguas, enterizos (mamelucos), <u>camisas de tirantes</u>, blusas, <u>camisetas</u>, prendas moldeadoras del cuerpo, bragas, camisolas, batas, vestidos de baño, pantuflas, medias que se usan como pantuflas, <u>zapatos</u>, <u>calzado</u>, sombrerería, sombreros, bufandas, guantes, vinchas y pañoletas”.</i></p>	<p><i>“<u>ropa, tal como camisas, pantalones, pantalonetas, ropa íntima, calzoncillos, calzones, medias y zapatos”</u></i></p>
---	--

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita, “**HUE**”, y la solicitada, “**HÜL**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues de las 3 letras que las componen respectivamente, coinciden en dos de ellas acomodadas en el mismo orden, sólo se distinguen por su última letra, “**\_E**” y “**\_L**”, y por el uso de la diéresis en la letra “**Ü**” de la marca solicitada, siendo que este último detalle no le otorga distintividad al signo con respecto al inscrito, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor, y tal y como lo destacó el Órgano a quo se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: “... la pronunciación de ambas marcas, es similar en cuanto a los términos “**HÜL**” y “**HUE**”, ya protegido con anterioridad a favor de otros titular, por lo que



*al no existir diferencia en cuanto a la pronunciación; ya que ambas palabras suenan tan parecido, el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta;...”* .

Y desde un punto de vista ideológico, como ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

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, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de ropa tal como camisas, pantalones, pantalonetas, ropa íntima, calzoncillos, calzones, medias y zapatos siendo los productos protegidos por la marca inscrita idénticos, similares e íntimamente relacionados, 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”*.

Comparte este Tribunal el criterio dado por el órgano a que al establecer en la resolución recurrida que:



*“es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción de la marca **HÜL** dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **HUE** por cuanto ambas protegen productos iguales en la misma clase 25. (...) Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo, literal a) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”*

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**HUE**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**HÜL**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Arturo Gutiérrez Brandt**, en representación de la empresa **BRANDING CORPORATION S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diecisiete minutos y seis segundos del doce de agosto de dos mil nueve, la cual se confirma.

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



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Arturo Gutiérrez Brandt**, en representación de la empresa **BRANDING CORPORATION S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diecisiete minutos y seis segundos del doce de agosto de dos mil nueve, la cual se confirma. 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.-**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**