



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0022-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca “HOT LOVE”

NABIL INTERNACIONAL, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 129-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1251-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cincuenta minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-626-794, en representación de la empresa **NABIL INTERNACIONAL, S.A.**, sociedad constituida y existente según las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y ocho minutos, dos segundos del siete de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de enero de dos mil diez, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y condición indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“HOT LOVE”**, para proteger y distinguir **“ropa, sombreros y calzados”**, en **Clase 25** de la clasificación internacional.



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes, mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil diez ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Edgar Rohmoser Zúñiga, en representación de la empresa **PERMODA, S.A.**, se opone al registro del signo solicitado, en virtud de ser su representada titular de una marca y un nombre comercial denominados “*LOVE basics (DISEÑO)*”.

TERCERO. Que mediante resolución de las once horas, cuarenta y ocho minutos, dos segundos del siete de octubre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición presentada, denegando la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que en fecha quince de noviembre de dos mil diez, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación subsidiaria, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro a quo, agregando



únicamente que el enumerado como (1) se fundamenta a folios 40 a 43 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de influencia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro del signo solicitado “*HOT LOVE*” en aplicación del inciso a) artículo 8, por considerar que existen similitudes con la marca y el nombre comercial denominados “*LOVE basics (Diseño)*” inscritas respectivamente bajo los Registros Nos. 179696 y 197253, a favor de la opositora y por ello no es susceptible de protección registral.

Por su parte, la apelante manifiesta que, a pesar que el núcleo en ambos signos es el término *LOVE*, no existe semejanza gráfica, fonética o ideológica entre ellos, ya que están acompañadas de los vocablos *HOT* y *BASICS*, enfatizándolos en forma distinta y por ello no producirán error en el consumidor. Asimismo, el hecho de que los productos identificados por cada una de las marcas se ubiquen en la misma clase pero que difieran en su presentación gráfica y fonética, elimina toda posibilidad de provocar confusión en el público consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Dentro de la función calificadora del Registro de la Propiedad Industrial, el artículo 14 de la Ley de marcas dispone que el Registrador deberá realizar un examen de fondo de los signos marcarios solicitados, con el fin de verificar que no incurran en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de esa misma ley. Dentro de esas prohibiciones encontramos las que hacen inadmisibles una marca por violentar derechos de terceros, por ser “...*idéntico o similar a una marca, (...) registrada (...) 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...” (artículo 8, inciso a de Ley de Marcas).

Es así como, ante la existencia de uno o más signos similares inscritos a nombre de un tercero en fecha anterior, una vez realizado un análisis integral de los signos contrapuestos, el registrador debe denegar la inscripción y esta situación es precisamente la que se produjo en este caso. Por ello, al cotejar la marca propuesta por Nabil Internacional, S. A. con las inscritas a nombre de Permoda, S. A., resulta evidente que el elemento central de la marca “**LOVE basics**” es justo el término “**LOVE**”, ya que “basics” en el diseño es casi imperceptible. Asimismo, la marca solicitada tiene como elemento central “**LOVE**”, siendo “**HOT**” un elemento que lo califica acentuándolo, por lo que no presenta elementos que permitan distinguir ambas marcas. Aunado a lo anterior, los productos a proteger por la marca propuesta son exactamente los mismos que protegen los signos inscritos a favor de la opositora. Por ello, no resultan de recibo los alegatos de la recurrente, pues son mayores las semejanzas que las diferencias entre las marcas confrontadas y por ello no puede esta Autoridad de Alzada, resolver en forma contraria de como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial.

En razón de las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **Nabil Internacional, S. A.** y en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y ocho minutos, dos segundos del siete de octubre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto



Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 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 presentado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **Nabil Internacional, S. A.** y en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y ocho minutos, dos segundos del siete de octubre de dos mil diez, la que en este acto 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33