



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0201- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca “SIXTY”

P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-10596)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1388-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las dieciséis horas diez minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Flor Naranjo Chaves, mayor, casada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- setecientos ochenta y ocho novecientos cincuenta y tres, apoderada especial de la compañía **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y un minutos cuarenta y ocho segundos del veintiocho de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce de noviembre de dos mil diez, por el señor José Ramón González Castro, apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA**, solicita la inscripción de la Marca **SIXTY** para proteger y distinguir en clase 18 internacional: “maletas maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras”



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas treinta y un minutos cuarenta y ocho segundos del veintiocho de febrero de dos mil once, resolvió “(...) *Rechazar la solicitud de inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada*”.

TERCERO. Que la apoderada especial de la compañía **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y un minutos cuarenta y ocho segundos del veintiocho de febrero de dos mil once.

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 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 la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **UPCOMING TM S.A** (Ver folios 20 al 21 del expediente administrativo venido en alzada

- 1) **SIXTY** bajo el registro número 148988 para proteger en clase 25 “Ropa (vestuario), calzado y sombrería.”



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. LA RESOLUCIÓN APELADA.
El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la sociedad **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA**, por haber considerado "(...) b) que el registrador observa similitud con el signo inscrito "SIXTY", que pertenece a otro titular y protegen los mismos productos señalados en el considerando II, lo que provoca riesgo de confusión e induce a error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen de los productos a proteger c) para un análisis más detallado se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otro Signos Distintivos correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que "SIXTY (SESENTA)" como signo propuesto y "SIXTY" existe una evidente similitud. Se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado; d) en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas es muy similar, siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado..."

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la sociedad **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA** argumentó que la resolución recurrida, erróneamente habla de "coexistencia de marcas similares" y de "riesgo de confusión" para fundamentar el rechazo de la marca solicitada, que en el presente caso se trata de la inscripción de marcas similares en diferentes clases, y que la inscripción de la marca SYXTY en clase 25 por un tercero no debe constituir obstáculo para continuar con la solicitud formulada por su representada.



CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que los signos bajo examen, la marca solicitada “**SIXTY**”, como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, el signo inscrito “**SIXTY**”, que es también denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folio 20), son idénticas y que efectivamente al tratarse de signos que protegen productos relacionados entre sí, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Al respecto, tómese en cuenta, que el signo inscrito, protege, ““Ropa (vestuario), calzado y sombrería y el solicitado” *maletas maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras*”, o sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí, ya que se trata de establecimientos dedicados a la venta de ropa y accesorios de uso personal. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre



la marca solicitada y el signo inscrito conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

Por todas las razones anteriores, este Tribunal es del criterio que el recurso de apelación debe ser declarado sin lugar por lo aquí dicho, por lo que procede confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas treinta y un minutos cuarenta y ocho segundos del veintiocho de febrero de dos mil once

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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativo.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora Flor Naranjo Chaves, apoderada especial de la compañía **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y un minutos cuarenta y ocho segundos del veintiocho de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción de la marca “**SIXTY**”. 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.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.