



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0752-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio:

HOME TRADE, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-4452)

Marcas y otros signos]

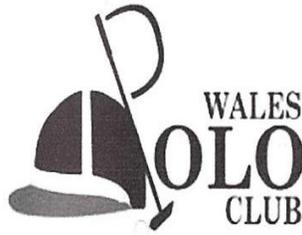
VOTO No. 260-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del diecinueve de marzo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y cuatro, seiscientos setenta y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **HOME TRADE, S.A.**, compañía debidamente inscrita según la República de Panamá, con domicilio en Calle 16 y C, Edificio Jessy, zona Libre de Colón, Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos, treinta y un segundos del veintiuno de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de mayo del dos mil catorce, la licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, en su condición de gestora oficiosa de la empresa **HOME TRADE, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



para proteger y distinguir: “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las quince horas, cinco minutos, treinta y un segundos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto supra, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de agosto del dos mil catorce, la licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, en representación de la empresa **HOME TRADE, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y el Registro indicado, mediante resolución a las once horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y siete segundos del ocho de setiembre del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de la misma hora, día, mes y año admite el recurso de apelación, y es por esta 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.**, se encuentran inscrita la marca de fábrica “**POLO**” bajo el registro número **106403** desde el 23 de febrero de 1998, vigente hasta el 23 de febrero del 2018, protege y distingue “ropa, (vestuario), calzado y sombrerería”, en clase 25 Internacional. (Ver folio 8).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**POLO**” bajo el registro número **82221** desde el 24 de marzo de 1993, vigente hasta el 24 de marzo del 2023, protege y distingue “relojes de pulsera, relojes de mesa y de pared, instrumentos cronométricos y joyería, piedras preciosas, collares, pulseras, anillos, aretes y broches”, en clase 14 Internacional. (Ver folios 9).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la



inscripción de la marca fábrica y de comercio para proteger y distinguir, “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, Existe en la publicidad registral según consta a folios 8 y 9, la marca de fábrica “**POLO**” registros



número: **106403** y **82221**, en clases **25** y **14** de la Clasificación Internacional de Niza. En **clase 25** protege “ropa, (vestuario), calzado y sombrerería”, y en **clase 14** ampara “relojes de pulsera, relojes de mesa y de pared, instrumentos cronométricos y joyería, piedras preciosas, collares, pulseras, anillos, aretes y broches”. El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Macas y Otros Signos Distintivos, y 24 de su Reglamento.

La representación de la empresa recurrente en su escrito de agravios presentado ante esta Instancia de Alzada el veintiocho de agosto del dos mil catorce, argumenta que las marcas son totalmente dispares tanto gráfica, fonética como ideológicamente. Que al ponderar ambas marcas POLO y



los signos son fácilmente identificables, por lo que el riesgo de confusión es nulo. Que los signos en estudio comparten únicamente el vocablo POLO; término que ha sido utilizado en varias marcas y que a la fecha se encuentran registradas en el Registro de la Propiedad Industrial (aporta un listado de marcas con la denominación POLO). Además, la marca que se busca registrar tiene dos elementos denominativos adicionales, las palabras Wales y Club, siendo la palabra POLO solo una parte del elemento denominativo, sin dejar de lado la grafía especial y las figuras que evocan una gorra y un palo. Que al pronunciar los signos se genera una diferencia innegable que el consumidor sabrá distinguir. Que las marcas son ideológicamente dispares, POLO puede evocar muchas cosas, como un deporte, ciudades, un helado, un automóvil, un cantante de flamenco, entre muchas otras; por su parte WALES POLO CLUB se traduce al español como “ballenas polo club”, siendo un término de fantasía que no evoca nada en particular.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. En el caso bajo estudio, debemos tener presente que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o



ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sea éstos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por la simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor 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.

En este sentido, cuando una marca ingresa a la corriente registral compete al operador de Derecho al realizar el cotejo marcario, tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos distintivos, 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 cuenta las semejanzas y no las diferencias entre éstos, según lo prescribe el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicados en la resolución recurrida como fundamento para denegar el signo solicitado, son muy claros al establecer la inadmisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? conforme a los incisos del artículo 8 antes citado, es: al **público consumidor**, pues es a éste a quien le corresponde en virtud del papel que desempeña en el mercado distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que recibe de las distintas empresas comerciales.

En el caso que se analiza, vemos que la marca **POLO** inscrita bajo los registros número **106403** y **82221**, de 23 de febrero de 1998 y de 24 de marzo de 1993, propiedad de la empresa **THE POLO/LAUREN COMAPNY, L.P.** en clase 25 y 14 de la Clasificación Internacional de Niza,



con relación al que se solicita el 27 de mayo del 2014, es indiscutible que la marca solicitada gira en torno de la palabra **POLO** de los signos inscritos. Del análisis global y conjunto, se determina que en el distintivo marcario solicitado se encuentra en su totalidad la denominación de la marca registrada **POLO** que es el elemento que ambos tienen en común. Por lo que los signos confrontados son similares gráfica, fonética e ideológica, al grado de causar riesgo de confusión y de asociación respecto de la procedencia empresarial de cada uno de estos distintivos marcarios.

Para determinar un riesgo de confusión es importante verificar de que se trata de signos semejantes, como es el caso, y que los productos que los mismos protegen son iguales o relacionados entre sí. La marca registrada “**POLO**” registro número **106403**, distingue en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, “**ropa (vestuario), calzado y sombrerería**”, y la marca “**POLO**” registro número **82221**, protege en clase 14 de la misma clasificación indicada, “**relojes de pulsera, relojes de mesa y de pared, instrumentos cronométricos y joyería, piedras preciosas, collares, pulseras, anillos, aretes y broches**”. El signo que se solicita es para la protección de los siguientes productos: “**prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería**”.

Este Tribunal considera que los productos que ampara el signo inscrito y los que aspira proteger el solicitado, ambos en clase 25, son iguales, por tratarse de una misma naturaleza “**vestimenta**”, los productos que ampara la marca inscrita en clase 14 y los que distingue la solicitada en clase 25, están relacionados, porque los relojes de pulsera, relojes de mesa y de pared, instrumentos cronométricos y joyería, piedras preciosas, collares, pulseras, anillos, aretes y broches, son accesorios que se usan con prendas de vestir, calzado, y artículos de sombrerería. En este sentido los consumidores podrían creer de forma errónea que todas las marcas poseen un único origen empresarial por ejemplo (**THE POLO/LAUREN COMPANY, LP**), que giran alrededor de la marca “**POLO**”. De ahí que lo alegado por la empresa apelante en cuanto a que el signo propuesto **WALES POLO CLUB**, posee carga diferencial suficiente respecto a los signos inscritos, no es



procedente, dado que por las consideraciones anteriormente señaladas, se determina que los distintivos cotejados son similares, al punto de crear riesgo de confusión en el público consumidor.

En resumen, se concluye que los signos en conflicto no pueden coexistir en el comercio sin generar riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor respecto a su procedencia empresarial, por lo que resulta aplicable el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso c) de su Reglamento, que ordena al cotejar las marcas, dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias.

Respecto a lo señalado por la apelante, en cuanto a que el término **POLO** ha sido utilizado en varias marcas y que a la fecha se encuentran registradas en el Registro de la Propiedad Industrial, para lo cual aporta un listado de marcas con la denominación **POLO**, cabe mencionar que ello no implica que el signo propuesto deba acceder al registro, pues las inscripciones a las que hace referencia a folio 34 del expediente no obliga a registrar el distintivo marcario solicitado, toda vez, que debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, de conformidad con la ley que rige la materia. De ahí, que cabe indicar, que las inscripciones a que hace alusión la recurrente es independiente a la solicitud que se analiza en el presente caso.

Teniendo en cuenta el riesgo de confusión y asociación empresarial en que pueden caer los consumidores, este Tribunal está llamado a dar protección a las marcas ya registradas y a rechazar el signo solicitado, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso c) de su Reglamentos. Siendo lo procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María Lupita Quintero Nazzar**, en su condición de apoderada especial de la empresa **HOME TRADE, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos, treinta y un segundos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, la que en



este acto **se confirma**, denegándose el registro de la marca de fábrica y de comercio “ **WALES POLO CLUB (diseño)**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 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 y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María Lupita Quintero Nazzar**, en su condición de apoderada especial de la empresa **HOME TRADE, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos, treinta y un segundos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma**. Se **deniega** el registro de la marca de fábrica y de comercio “**WALES POLO CLUB (diseño)**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Daniel 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: 00.41.33.