



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0665-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de productos “PINKGIRL (Diseño)”

JOE BOXER CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1819-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 303-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del ocho de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ainhoa Pallares Alier**, mayor, casada una vez, Abogada por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, España, vecina de Escazú, San José, titular de la cédula de residencia número 172400024706, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **JOE BOXER CORPORATION**, sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con diecisiete minutos y treinta y ocho segundos del veintisiete de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de marzo de 2011, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0848-0886, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JOE BOXER CORPORATION**, solicitó la inscripción de la marca de productos “**PINKGIRL (Diseño)**”, para proteger y distinguir, en



la clase 25 de la nomenclatura internacional: “*ropa, calzados y sombreros*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:02:24 horas, del 08 de marzo de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objeta a la referida solicitud de inscripción, que ya existe inscrito el nombre comercial “**Celebrity Pink girls (DISEÑO)**”, bajo el registro número **175419**, desde el 02 de junio de 2008, propiedad de la empresa **Juprovy Mercantil, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 15:17:38 horas del 27 de mayo de 2011, el 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 día 28 de junio de 2011, la Licenciada **Ainhoa Pallares Alier**, en representación de la empresa **JOE BOXER CORPORATION**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. 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 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 tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrito el nombre comercial “**Celebrity Pink girls (DISEÑO)**”, bajo el registro número **175419**, perteneciente a la empresa **Juprovly Mercantil, S.A.**, vigente desde el 02 de junio de 2008, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la venta de toda clase de ropa para niños, niñas, y mujeres, ropa casual o informal, zapatos formales y deportivos, accesorios como fajas, aretes, bisutería, ropa interior para niñas y mujeres. Ubicado en San José, Moravia, de la Clínica Jerusalem, 400 metros Norte, Edificio Negrini.”* (ver folios 36 y 37).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de productos “**PINKGIRL (Diseño)**”, en la clase 25 internacional, conforme la prohibición dada por el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por cuanto considera que a nivel gráfico, fonético e ideológico, se da una coincidencia entre ésta y el nombre comercial inscrito “**Celebrity Pink girls (DISEÑO)**”, toda vez que la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de expresión agravios, que el estudio efectuado por el Registro se ha realizado contraviniendo las reglas para calificar las semejanzas que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por cuanto ambas en comparación tienen suficientes elementos distintivos para coexistir en el mercado y que evitan causar confusión al consumidor, alegando que la marca propuesta se presenta con un diseño a colores donde destaca perfectamente la referencia de



“chica rosa” y, por su parte el nombre comercial consta de la palabra en inglés “CELEBRITY” que otorga gran peso diferencial al conjunto distintivo, si bien se reconoce que entre ambos signos distintivos hay una coincidencia parcial, también existen suficientes elementos distintivos gráficos, fonéticos e ideológicos (carga diferencial suficiente) que permiten diferenciarlos inequívocamente, diluyendo el grado de similitud que existe entre ambas y permitiendo la coexistencia registral. Concluye que no se da ninguno de los requisitos para que la solicitud de inscripción de su representada incurra en la causal de inadmisibilidad reseñada en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Del presente expediente se colige con meridiana claridad, que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son prácticamente idénticos en su parte denominativa preponderante, sean los términos “**PINK GIRL**” en ambos, ya que el signo propuesto como “**PINKGIRL (Diseño)**”, y el signo inscrito como “**Celebrity Pink girls (Diseño)**”, tienen ese elemento en común. Se nota además que el término “**Celebrity**”, resulta insuficiente para generar una distinción entre éstos, por lo que el elemento central en ambos signos distintivos es “**Pink Girl**”, y el elemento “**Celebrity**” al ser descriptivo y calificativo justamente del elemento central “**Pink Girl**”, no tiene tanto peso de distintividad para el cotejo. De esta manera se hace el cotejo entre “**PINKGIRL**” y “**Pink girls**”, nótese que el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos propone un cotejo dando más relevancia a las similitudes que a las diferencias. Se concluye así que dichos términos son gráfica, fonética e ideológicamente equivalentes y fácilmente confundibles. De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar la marca de fábrica y comercio solicitada “**PINKGIRL (DISEÑO)**” con el nombre comercial inscrito “**Celebrity Pink girls (DISEÑO)**”.

Si bien es cierto hay diferencias gráficas entre ambos signos, el elemento denominativo antes analizado es el que predomina, por lo que las diferencias gráficas no son suficientes para hacer



la distinción. Conforme lo ha expresado además este Tribunal en reiterada jurisprudencia, para este tipo de casos, la parte denominativa priva sobre la figurativa, se le da más peso a la primera, de parte del público consumidor y así lo ha considerado este Órgano de alzada, por lo que el cotejo marcario se centra en los elementos dichos, pues en tal caso los signos de marras presentan una similitud en los campos gráfico, fonético e ideológico, en su parte preponderante antes indicada. El análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos, sea de la clase 25 para la cual fue rechazada la presente solicitud con el nombre comercial inscrito, debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del *Principio de Especialidad Marcaria*, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo 8 inciso d) ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de una marca, coincidiendo en el presente caso, este Tribunal, con lo resuelto por el Órgano a quo para el rechazo de la solicitud que nos ocupa en la clase 25 internacional, fundamentado en una identidad de signos, así como por tratarse de productos relacionados con el giro o la actividad mercantil del nombre comercial inscrito, propiedad de la empresa **Juprovoy Mercantil, S.A.**, dando como fundamento legal la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, antes citado.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, el nombre comercial “**Celebrity Pink girls (DISEÑO)**” fue inscrito para identificar un establecimiento comercial cuyo giro comercial se encuentra directamente relacionado con los productos por ser elementos de vestimenta que protegería y distinguiría el signo solicitado en la clase 25 internacional, resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de los signos contrapuestos, ya que la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como consecuencia que ocurra, en perjuicio de la empresa titular del nombre comercial



registrado: “(...) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para los nombres comerciales, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre el establecimiento comercial de la empresa titular y los productos de la marca solicitada, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada; razones todas las anteriormente expuestas, por las que resultan a todas luces totalmente improcedentes los argumentos planteados por el aquí recurrente en sus agravios. Esto aunado a que el artículo 24 del Reglamento a nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ordena la preponderancia a las similitudes según sus incisos b), c) y e).

Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas de repetida cita, es criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ainhoa Pallares Alier**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Joe Boxer Corporation**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con diecisiete minutos y treinta y ocho segundos del veintisiete de mayo de dos mil once, la cual, en este acto se confirma.

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 expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Ainhoa Pallares Alier**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Joe Boxer Corporation**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con diecisiete minutos y treinta y ocho segundos del veintisiete de mayo de dos mil once, la cual, en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca solicitada. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE UN NOMBRE
COMERCIAL**

TNR: 00.42.40