

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0209-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de registro como marca del signo HAVANERA**

**Sao Paulo Alpargatas S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3959-05)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO 422-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del veintiuno de agosto de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Sandra Alfaro Rojas, titular de la cédula de identidad número seis-ciento cincuenta y uno-trescientos treinta y seis, en su condición de apoderada de la empresa Sao Paulo Alpargatas S.A., domiciliada en Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintisiete de mayo de dos mil cinco, el Licenciado Álvaro Pinto Pinto, cédula de identidad número uno-cuatrocientos cuarenta y cinco-cuatrocientos setenta y seis, en su carácter de apoderado de la empresa Perry Ellis International Inc, solicita se inscriba la marca de fábrica **HAVANERA**, en la clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir ropa, principalmente camisas de punto y camisas tejidas, camisetas, sudaderas, pantalones informales, pantalones deportivos, pantalones de trabajo, pantalones cortos, chaquetas, chalecos, ropa de baño, ropa deportiva, ropa de trabajo, ropa para deportes de

aventura, gorras, viseras, sombreros, calzado principalmente zapatillas deportivas, zapatos, sandalias.

**SEGUNDO.** Que contra dicha solicitud presentó oposición Sandra Alfaro Rojas representando a Sao Paulo Alpargatas S.A.

**TERCERO.** Que a las ocho horas treinta y cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro de marca.

**CUARTO.** Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil ocho, la representación de la empresa Sao Paulo Alpargatas S.A. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**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 a las partes e interesados, 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.** Que en el Registro de la



Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca , registro N° 92891,





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
	<b>HAVANERA</b>
Productos	Productos
Clase 25: vestuario y calzado en general, incluyendo los de práctica y uso en deportes	Clase 25: ropa, principalmente camisas de punto y camisas tejidas, camisetas, sudaderas, pantalones informales, pantalones deportivos, pantalones de trabajo, pantalones cortos, chaquetas, chalecos, ropa de baño, ropa deportiva, ropa de trabajo, ropa para deportes de aventura, gorras, viseras, sombreros, calzado principalmente zapatillas deportivas, zapatos, sandalias

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

La similitud entre los productos distinguidos por la marca inscrita y los que pretende distinguir el signo solicitado como marca está fuera de discusión, ya que es evidente. En dicho caso, la posibilidad de que el signo se registre o no depende directamente de la diferenciación o no que se pueda dar entre ambos signos.

Así, tenemos que la marca inscrita es del tipo mixto, ya que contiene una palabra y un elemento gráfico, mientras que el signo solicitado es del tipo denominativo, compuesto únicamente por una palabra. Esto hace que, aplicando el criterio de la primera impresión, haya una diferencia evidente entre ambos signos. En el nivel gráfico, la parte denominativa en ambos está compuesto por una palabra, la inscrita de nueve letras y la solicitada de ocho, de entre estas, hay coincidencia en las primeras cuatro, sea HAVA, diferenciándose ambas palabras en su parte final, sea IANAS y NERA, por lo que en el nivel gráfico existe una diferencia sustancial. Dicha diferencia hace peso también en el nivel fonético, ya que, a pesar de que la primera parte de ambas palabras suena igual, su final las diferencia plenamente.

A nivel ideológico, a pesar de que las palabras que componen a los signos contrapuestos no tienen un significado en idioma español, si resultan evocativas, la marca inscrita, de la palabra hawaianas, o sea relativo a la isla de Hawái; por su parte, el signo solicitado evoca a la palabra habanera, sea relacionado con La Habana. Esto crea una diferenciación en el nivel ideológico, que aunado a las diferencias gráficas y fonéticas apuntadas, más la diferenciación creada por el diseño que acompaña a la marca registrada, hace que, a pesar de la similitud parcial entre los productos a distinguir, puedan ambos signos coexistir registralmente.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo HAVANERA puede constituirse en una



marca registrada, por no colisionar con la marca inscrita. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Sao Paulo Alpargatas S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil ocho, resolución que en este acto se confirma.

**SEXTO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), 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 Sao Paulo Alpargatas S.A en contra de la resolución dictada por el Registro de

Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*