



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0610- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CHICA SEXY” (DISEÑO)

LA PAZ INTERNACIONAL S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 1588-2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 574-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas diez minutos del seis de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ocho cero cero seis, apoderado especial de **LA PAZ INTERNACIONAL S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, catorce segundos del catorce de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintitrés de febrero de dos mil diez, por el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de **LA PAZ INTERNACIONAL S.A** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Calle 17, Manzana 18^a, Zona Libre de Colón, solicita la inscripción



de la marca de fábrica y comercio en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “Camisas, camisetas, chaquetas, chalecos, sudaderas, abrigos. Camisetas-t, camisetas-v, sacos, blusas, chompas, pantalones, pantalones de mezclilla (jeans), bermudas, pantalones cortos (shorts), pantaletas, calzoncillos, faldas, mini faldas, trajes, vestidos, calcetines, medias, pantimedias, sostenes, enaguas, corsés, fajas, ligueros, camisones y batas de dormir para damas largos y cortos, vestidos de baño para niños, niñas, damas y caballeros y los accesorios para éstos comprendidos dentro de la clase, zaspatos, zapatillas, botas, botines, sandalias, pantuflas, zuecos, alpargatas, chancletas, gorras, sombreros , viseras, boinas”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas cincuenta y cinco minutos catorce segundos del catorce de junio de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **LA PAZ INTERNACIONAL S.A,** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y cinco minutos catorce segundos del catorce de junio de dos mil diez.

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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de CORPORACIÓN SEIL S.A



1) **1)** bajo el registro número 142486, para proteger en clase 25 “Ropa y zapatos (Ver folios 38 al 39 del expediente administrativo venido en alzada)

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

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la

Voto 574- 2011



inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **LA PAZ INTERNACIONAL S.A**, por haber considerado "(...) 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 Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que la marca **CHICA SEXY DISEÑO** como signo propuesto y **SEXY GIRL DISEÑO** como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, por cuanto la marca solicitada es similar a la marca inscrita; aclarando que la única diferencia que existe es que uno de los términos que tiene la marca inscrita se encuentra en idioma inglés, pero el mismo tiene significado y el consumidor promedio puede identificarlo sin ningún problema ya que es una palabra que se ha vulgarizado (Girl: Chica) y en consecuencia es identificada por el consumidor promedio y más aún tratándose de artículos de la clase 25, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, por lo que le causaría al consumidor medio un perjuicio y se estaría afectando el interés público (...) Por otra parte, la comparación marcaria de estos signos es a partir de la aprehensión fresca e inmediata del consumidor sin descomponer sus elementos, por lo que los términos "SEXY GIRL Y CHICA SEXY" es la frase que va a quedar impregnada en el consumidor medio que es la figura más importante que se debe tomar en cuenta ya que es este el que va adquirir dicho producto y se debe proteger de que pueda equivocarse en la selección de un mismo tipo de productos por existir semejanza o identidad entre estos signos; d) en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas resulta idéntica respecto al vocablo "Sexy"; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre éstas, es decir topamos con una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de la palabra "Sexy" tiene una fonética idéntica, sea esa pronunciación correcta..."*



El licenciado Aarón Montero Sequeira, apoderado especial de la compañía **LA PAZ INTERNACIONAL S.A.**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que el signo es una creación original de su representada y que se encuentra compuesto por palabras de uso común y la frase creada cumple con todos los elementos necesarios para proteger los productos y servicios contemplados en la clase 25 y que se encuentra totalmente disconforme con los argumentos esgrimidos en la resolución recurrida, que la marca **SEXY GIRL** contempla una palabra idéntica a la marca que se pretende registrar, y que la diferencia radica en que la marca de su representada es un signo compuesto por dos palabras la cual incorpora una diferencia sustancial, con más razón tratándose de que adicionalmente el signo de su representada tiene incluida la palabra en español **CHICA**, que es lo que primeramente se aprecia, con la cual no hay riesgo de confusión.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(…) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de



registro 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". (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

"(...) 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;(...)" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que 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 de marcas, 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 las marcas bajo examen, la solicitada



como signo propuesto, que es una marca **Mixta** pues está compuesta por letras que forman una palabra y por un diseño, y por otro lado, la marca inscrita



que también es **Mixta**, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 38 al 39), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que **CHICA SEXY**”, como signo propuesto y **“SEXY GIRL”**, como marca inscrita tiene más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en las letras CHICA con



respecto al signo registrado, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional y siendo que se trata de productos tales como ropa y zapatos 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 daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

De conformidad con lo expuesto, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **LA PAZ INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, catorce segundos del catorce de junio de dos mil diez, la que 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de



apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **LA PAZ INTERNACIONAL S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, catorce segundos del catorce de junio 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.