



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0071-TRA-PI

Solicitud registro como marca del signo NINE'S PROFESSIONAL HAIR CARE (diseño)

Envasadora Comercial S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 10155-2015)

Marcas y otros signos

VOTO 0605-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa ENVASADORA COMERCIAL S.A, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:52 horas del 12 de enero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el día 22 de octubre de 2015 ante el Registro de la Propiedad Industrial por la licenciada Arias Chacón en su condición dicha, solicito el registro de la marca de fábrica y comercio



en clase 03 del nomenclátor internacional, para distinguir un producto para el cabello que consiste en un tratamiento alaciador.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:19:52 horas del 12 de enero de 2016, resolvió rechazar la solicitud presentada.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 18 de enero de 2016 la licenciada Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa ENVASADORA COMERCIAL S.A., interpuso recurso de revocatoria y apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:12:12 horas del 20 de enero de 2016, resolvió admitir el recurso de apelación para ante este Tribunal.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **NINE WEST**, en clase 3 para distinguir perfumes, aguas de tocador, colonia, fragancias en aerosol, jabones, productos de limpieza de la piel, lociones para la piel y cremas humectantes, lociones para el bronceado de la piel y aceites, productos cosméticos, a saber, polvos para la cara y el cuerpo, base, brillo del cuerpo, brillo de la cara, lápiz labial, lápices labiales, colorete, sombras de ojos, crema de ojos, delineador de ojos, rímel, lápices de cejas, solventes de limpieza, lociones y cremas para el calzado, incluyendo zapatos y betún; registro 203740, vigente hasta el 17 de setiembre de 2020.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante la resolución que se impugna, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada, en virtud de determinar que el denominativo propuesto no posee de la aptitud distintiva necesaria frente a la marca inscrita para permitir su coexistencia registral, siendo que puede causar confusión en el consumidor con relación al signo inscrito, y en consecuencia opera su inadmisibilidad por razones extrínsecas conforme de esa manera lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo dispuesto la parte recurrente en su escrito de apelación señaló que el signo propuesto por su mandante es completamente diferente al inscrito, dado que el de su representada contiene una serie de elementos que no fueron valorados. Que el Registro, no puede fundamentar su comparación únicamente en el término NINE y manifestar que las demás palabras no serán tomadas en cuenta a la hora de hacer el análisis comparativo, por cuanto

resulta infundada dicha afirmación. Por lo anterior, solicita se reconsidere la solicitud de la marca y se continúe con el trámite de registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo y no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Entre menos aptitud distintiva extrínseca posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión en los consumidores y círculos comerciales, toda vez que la semejanza les puede inducir a error en cuanto a la procedencia u origen de los productos/servicios que adquiere. Y basta con que pueda existir la mera posibilidad de asociación de los orígenes comerciales para establecer que el signo pedido no desempeñaría su papel diferenciador, por ende no sería posible darle protección registral.

En cuanto al cotejo de signos, tenemos que el riesgo de confusión se puede producir en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico. Además han de analizarse los listados de acuerdo a los postulados del principio de especialidad que rige el tema de los registros marcarios. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por los artículos 8 de la Ley de Marcas y 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J.

Para el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial determinó la inadmisibilidad del signo propuesto “NINE’S PROFESSIONAL HAIR CARE (DISEÑO)” presentado por la empresa ENVASADORA COMERCIAL S.A, en virtud de determinar que el denominativo no posee de la aptitud distintiva necesaria para su coexistencia registral, siendo que causa confusión con relación al signo inscrito “NINE WEST” operando de esa manera su inadmisibilidad conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Analizado el caso venido en alzada, este Tribunal discrepa del criterio emitido por el Registro



de la Propiedad Industrial, toda vez que al cotejar los signos se logra establecer que si bien comparten dentro de su estructura gramatical la palabra NINE, existen otros aditamentos que le proporcionan la carga diferencial necesaria para poder coexistir registralmente, y además se ven diferenciados en cuanto a sus listados, ya que la inscrita no tiene que ver con productos para el cabello, específicamente alaciadores. En el signo solicitado el empleo de la frase “PROFESSIONAL HAIR CARE” hace una alusión directa al producto que se pretende distinguir, y si bien respecto de él resulta descriptiva, al cotejarse contra una marca inscrita que no tiene que ver con productos para el cabello resulta ser un elemento que crea carga diferenciadora entre ambos. Por otra parte, el trazado gráfico de la palabra NINE colocado de manera vertical y la letra S en forma horizontal, así como los colores negro, blanco y fucsia que han sido empleados en su conformación aportan al conjunto elementos que crean un diseño que no podría obviar este Tribunal y que se considera le proporcionan la capacidad distintiva al signo solicitado con relación al registro inscrito, siendo posible que el consumidor al verlas no las confunda y pueda identificarlas de manera acertada en el mercado.

Por las consideraciones expuestas este Tribunal estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación presentado en contra la resolución venida en alzada, la cual se revoca a efectos de que se continúe con el trámite de la solicitud.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la Licda. Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa ENVASADORA



COMERCIAL S.A, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:52 horas del 12 de enero de 2016, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro como marca del signo NINE´S PROFESSIONAL HAIR CARE (diseño) en clase 3 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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. - **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora