



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-222-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “FLEXEES”

MAIDENFORM LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-10533)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 754-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas diez minutos del quince de octubre de dos mil quince.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Nassar Guier**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos diecisiete ochocientos cincuenta, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MAIDENFORM LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintinueve minutos, once segundos del seis de febrero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de diciembre de 2014, el Licenciado **Edgar Nassar Guier**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MAIDENFORM LLC**, presentó solicitud de registro de la marca de comercio “**FLEXEES**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*calzado, prendas de vestir y sombrería*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con veintinueve minutos, once segundos del seis de febrero de dos mil quince,



con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su reglamento dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada FLEXEES para la clase 25 internacional (...)**”.


TERCERO. Que inconforme con la citada resolución el Licenciado **Edgar Nassar Guier**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MAIDENFORM LLC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de febrero del 2015, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.


CUARTO. A la sustanciación del recurso se la 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, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados en la resolución venida en alzada, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas cuyo titular es GRUPO FLEXI DE LEON S.A DE C.V:

1.-  bajo el número de Registro 179649 vigente desde el 16 de setiembre de 2008 y hasta el 16 de setiembre de 2018, para proteger y distinguir en clase 25 “*vestidos, calzado, sombrería*”.

2. -  bajo el número de Registro 211778 vigente desde el 19 de agosto de 2011 y hasta el 19 de agosto de 2021, para proteger y distinguir en clase 25 “*calzado*”.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la

Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**FLEXEES**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con las marcas inscritas



denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, indica que las supuestas similitudes gráficas y fonéticas no impiden una diferenciación por parte del consumidor, agrega que fonéticamente la diferencia se manifiesta en la letra final de la marca FLEXI que se pronuncia de manera diferente de las tres letras finales de la marca FLEXEES, señala que la raíz común FLEX no es suficiente para fundamentar una supuesta similitud a nivel fonético y gráfico, por lo que solicita se continúe con el proceso de inscripción del signo solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:



“(...) 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 (...)”



Bajo ese conocimiento se debe necesariamente hacer un cotejo entre el signo inscrito con el solicitado, 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, tal como acertadamente lo realizó el Registro, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de los mismos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar las empresas titulares de los signos inscritos, con la empresa del solicitado.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="354 1255 535 1291" style="text-align: center;">“FLEXEES”</p> <p data-bbox="261 1419 630 1724">En clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>“calzado, prendas de vestir y sombrería”</i>.</p>	<p data-bbox="737 1262 915 1346" style="text-align: center;"></p> <p data-bbox="651 1394 1013 1646">En clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>“vestidos, calzado, sombrería”</i></p>	<p data-bbox="1117 1262 1279 1346" style="text-align: center;"></p> <p data-bbox="1036 1415 1398 1499">En clase 25 para proteger y distinguir: <i>“calzado”</i>.</p>



Efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica , fonética e ideológica con el

término propuesto “FLEXEES” y las registradas  y  . Los signos contienen como factor preponderante los términos “FLEX”, el consumidor común en este tipo de denominaciones sin significado en español, tiende a pronunciar la “E” como “I” a manera de anglicismo, tomando en cuenta el manejo promedio que el consumidor tico tiene del idioma inglés. Desde el punto de vista fonético los signos son muy similares en cuanto a su pronunciación, el impacto sonoro al ser escuchados por el consumidor es el mismo.

Tratándose de signos con igual raíz FLEX debe atenderse a sus elementos distintivos, siendo que las letras EES” agregado a FLEX como signo denominativo guarda siempre un grado de similitud atendiendo tal semejanza de origen: igual raíz, siendo que desde el punto de vista gráfico el signo solicitado coincide en cuatro de las letras que componen los signos inscritos además de que están acomodadas de manera idéntica lo que hace que exista mucha similitud, en este punto las diferencias son mínimas por lo que a simple golpe de vista las marcas son muy similares lo que puede confundir al consumidor promedio, más aún si los productos son idénticos como en este caso.

A nivel ideológico, el signo inscrito como el solicitado alude al concepto de flexibilidad, que aunque no es alegado en esta apelación, desde el punto de vista extrínseco sirven en este caso desde un cotejo marcario, para hacernos ver la similitud y la posibilidad de confusión a ese nivel de la resolución venida en apelación.

Además de esas características fonéticas y gráficas que comparten, también ambos protegen los mismos productos, los que estarán dispuestos al consumidor en los mismos canales de comercialización, generándose riesgo de asociación empresarial.

Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el Registro, en el que se advierte una similitud que de consentirse la coexistencia de las marcas, existe la posibilidad de



confusión y asociación empresarial. Se debe aclarar que en el punto quinto se entiende que la referencia a productos farmacéuticos se trata de un error material, que no incide en la forma y fondo de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

Conforme lo indicado, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma establece, la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Es importante indicar que el titular del signo inscrito, goza de un derecho de exclusiva que le otorga el artículo 25 de la Ley de Rito, el que le da seguridad de que su derecho no va a ser violentado por persona que no goza de la titularidad del signo marcario.

Razón por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios del apelante ya que los signos inscritos, si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico. Asimismo y conforme al principio de especialidad, los signos enfrentados, protegen productos similares.

Por las razones dadas y citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resulta aplicable en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Nassar Guier**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MAIDENFORM LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintinueve minutos, once segundos del seis de febrero de dos mil quince, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N°



35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Nassar Guier**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MAIDENFORM LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintinueve minutos, once segundos del seis de febrero de dos mil quince, la cual se confirma denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jiménez



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.