

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2006-0349-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “HABY (Diseño)”

Fábrica de Brasieres Haby Sociedad Anónima, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1333-02)

VOTO N° 100-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del diecinueve de abril de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Katy Castillo Cervantes**, mayor de edad, casada, asistente legal, vecina de Desamparados, San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos noventa y cuatro-seiscientos cuarenta y ocho, en su calidad de ***Apoderada Especial*** de la sociedad **Fábrica de Brasieres Haby Sociedad Anónima**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Colombia, y con domicilio en Medellín, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con doce minutos del catorce de julio de dos mil seis.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado 21 de febrero de 2002, el Licenciado Jorge Tristán Trilles, en representación de la empresa **Fábrica de Brasieres Haby, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica:

HABY (DISEÑO)

en **Clase 25** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir todo tipo de calzado, ropa y sombrerería.

II.- Que en respuesta a una objeción formulada por el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución de las 10:21:46 horas del 4 de abril de 2002, mediante escrito presentado el 10 de febrero de 2006, el citado profesional, en su calidad dicha, limitó la protección de los productos a *“todo tipo de ropa y sombrerería”, “con exclusión de calzado”*.

III.- Que por encontrarse inscrita bajo el registro número **116797**, la marca “**ABBY**”, distinguiendo y protegiendo productos de la misma **Clase 25** del nomenclátor a la que pertenecería la marca solicitada, mediante resolución dictada a las nueve horas con doce minutos del catorce de julio de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (...) y su Reglamento (...); del ‘Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial’ (...) y del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (...),* **SE RESUELVE:** **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**” (Las negritas son del original).

IV.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de julio de 2006, la señora **Katy Castillo Cervantes**, en representación de la sociedad **Fábrica de Brasieres Haby, S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 30 de enero de 2007, expresó sus agravios.

V.- 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 la Jueza Ortiz Mora, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental a la que se refiere la resolución dictada a las catorce horas del treinta y uno de octubre de dos mil seis, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folio 39 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ABBY**”, bajo el

registro número **116797**, perteneciente a la sociedad **Importadora de Calzado Karina, S.A.**, para distinguir y proteger *“Todo tipo de calzado para hombre, mujer y niño”*, en **Clase 25** del nomenclátor internacional (ver folio 39 del expediente). Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO A LA IRREGISTABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. En este caso, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), que a la letra dice así:

ARTÍCULO 8.-Marcas inadmisibles por derechos de terceros.
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 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.*

declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca **“HABY (DISEÑO)”**, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir todo tipo de ropa y sombrerería, pues sostuvo que ya se encontraba inscrita, bajo el registro número **116797**, la marca **“ABBY”**, distinguiendo y protegiendo calzado para adultos e infantes, en esa misma **Clase 25** del nomenclátor, lo cual obliga a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud entre ambas para determinar la eventual imposibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas).

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *“Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de*

*palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas."* (**Derecho de Marcas**, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, pp.48 y 49).

Conforme a lo expuesto, debe concluirse preliminarmente que en tanto la marca inscrita **"ABBY"**, se trata de una marca denominativa, por cuanto sólo está compuesta por un grupo de letras formando un vocablo, que, en este caso, carece de significado, la marca solicitada, **"HABY (DISEÑO)"**, se trata de una marca mixta, pues además de estar compuesta por un grupo de letras que también forma un vocablo carente de significado, este elemento está contenido dentro de un dibujo o diseño de forma ovalada, lo que lleva a la necesidad de identificar cuál es, en el signo solicitado, el elemento preponderante, o **factor tópico**, a los efectos de proceder a la comparación de los signos aquí contrapuestos, y estar en posibilidad de determinar la existencia, o no, de similitudes o semejanzas entre uno y otro.

Sobre el particular, se dice que *"Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja [es decir, **mixta**, hace recordar este Tribunal] con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público"* (Fernández-Nóvoa, Carlos, **Tratado sobre Derecho de Marcas**, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232). Dicho de otra manera, mediante la determinación del **factor tópico**, lo que se hace es hallar el elemento dominante en un determinado signo, esto es, aquél que se supone fundadamente que el público consumidor captará y retendrá en la memoria con mayor facilidad, y que viene a ser precisamente el que tendrá, obviamente, mayor fuerza o carga distintiva. Considera este Tribunal, entonces, que en el caso de la marca solicitada, no hay duda que el componente con mayor fuerza distintiva viene a ser su elemento denominativo, es decir, el vocablo **"HABY"**, y es sobre esta base que se debe realizar el **cotejo marcario** de las marcas en controversia.

Así, se tiene que desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos y visuales, muy parecidas, pues ambas se forman por cuatro letras, la inscrita por las letras “**A B B Y**”, la solicitada por las letras “**H A B Y**”, de lo se deduce que comparten el mismo sufijo “**_BY**”. Desde un punto de vista fonético, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian prácticamente igual “[a-b-i]”, toda vez que en el castellano, la consonante “**h**” al inicio de una palabra es muda, y en el habla común costarricense, no hay vocablos que tengan una consonante “**b**” doble, por lo que no se acostumbra hacer alguna diferenciación al respecto. Y desde un punto de vista ideológico, como ambas marcas carecen de un significado conceptual debido a que no están registradas por la Real Academia de la Lengua Española, entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de distinción.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que a la letra dice así:

***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.

este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, resultaría improcedente su coexistencia registral, amén de las consideraciones recién expuestas, también porque ambas marcas estarían distinguiendo y protegiendo productos de una misma clase del nomenclátor internacional, sea la **Clase 25**, no viéndose superado ese escollo con la decisión interlocutoria de la empresa apelante, de limitar los productos a proteger con su pretendida marca a “*ropa y sombrerería*”, si es lo cierto que tales productos comparten los mismos canales de comercialización y los mismos puntos de venta del “*calzado*”, es decir, los productos que protege la marca inscrita.

Bajo esta tesitura, los agravios expuestos por la apelante, si bien son comprensibles, no pueden prevalecer, por cuanto en el caso de marras es válido sostener que podría darse una evidente conexión competitiva entre las marcas, pudiéndose ver conculcados los derechos de la empresa titular de la marca “**ABBY**”, así como también enfrentar un posible riesgo de confusión en el público consumidor, que podría verse desconcertado acerca del origen empresarial de los productos de una y otra marca, porque tendrían un destino o finalidad iguales, y circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido, siendo esto lo que justamente se pretende evitar en esta materia.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como de permitirse la inscripción de la marca “**HABY (DISEÑO)**”, con ello se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8°, inciso a), de la Ley de Marcas, por cuanto muestra una similitud tal con la ya inscrita, que podría afectar los derechos de su titular, lo que a su vez impide su coexistencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con doce minutos del catorce de julio de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 y 2 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, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con doce minutos del catorce de julio de dos mil seis, la cual, en lo apelado, 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. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca