

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0462-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo HOT KISS

HK Worldwide LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5742-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0148-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del catorce de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderada de la empresa HK Worldwide LLC, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciocho minutos, cuarenta y tres segundos del dos de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticuatro de junio de dos mil diez, la Licenciada Chaves Desanti, representando a la empresa HK Worldwide LLC, solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **HOT KISS** en la clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir ropa de playa, cinturones, chaquetas, blusas, abrigos, pantalones de mezclilla, camisas de vestir, vestidos, calzado, accesorios para la cabeza, calcetería, ropa para bebés, chaquetas, jerseys

(camisetas), mallas, ropa interior femenina, ropa para estar en la casa, prendas para el cuello, camisones, ropa de dormir, guantes para usar en exteriores, chaquetas exteriores, sobretodo, camisas para andar por fuera, pijamas, ropa interior, pantalones cortos y calzoncillos, pantalones, camisas polo, ponchos, impermeables, bufandas, camisas, zapatos, pantalones cortos, faldas, faldas pantalón, pantalones de vestir, ropa de dormir, jerseys (camisetas) sin mangas, zapatillas, calcetines, camisetas deportivas, trajes, pantalones de entrenamiento, sudaderas, suéteres, trajes de baño, camisetas, camisetas sin mangas, ropa interior, chalecos.

SEGUNDO. Que por resolución de las nueve horas, dieciocho minutos, cuarenta y tres segundos del dos de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha doce de mayo de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución se tiene por probado el registro de la marca de fábrica a nombre de Enrique Khon Krakower



registro N° 140243, vigente hasta el veinte de agosto de dos mil trece, en clase 25 de la nomenclatura internacional para distinguir vestidos de baño, implementos de playa, artículos de vestir, sombreros, calzados, camisas de playa, pantalones de playa, pantalones cortos, ropa interior, trajes de playa, ropa íntima, fajas y cinturones, medias y calcetines, salidas de playa (folios 21 a 22).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud gráfica y fonética, y que los productos están relacionados, negó el registro solicitado. Por su parte la apelante considera que en el registro coexisten varias marcas que incluyen el término o la idea de KISS, por lo que ahora la suya debe coexistir también; que su lista de productos es más amplia; que en otros países coexisten marcas que incluyen el término KISS, y que varios Registros de la región han publicado su solicitud; que se restringe la libertad de comercio y que las marcas 853 marcas inscritas en los Estados Unidos no podrán acceder a nuestro mercado; y que su marca se usa en el mercado con un diseño que lo diferencia del inscrito.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. AGRAVIOS DE LA APELANTE, COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Comienza este Tribunal su análisis atendiendo a los alegatos planteados en el recurso.

Alega la apelante que si en el Registro ya coexisten varias marcas para vestimenta que utilizan al término KISS, también la ahora propuesta debe ser registrada. Sin embargo tal conclusión no puede ser aceptada. Cada solicitud que se somete a registro se califica de acuerdo a su específico marco de calificación registral, conformado por la normativa aplicable en el momento y al caso concreto y por los derechos previos de terceros que le puedan ser oponibles, por ello es que los derechos de marca otorgados antes no pueden ser punto de apoyo para lograr el registro ahora solicitado, y por lo contrario, la inscripción previa de varias marcas de diversos titulares que ya usan en su construcción la idea de beso, en lugar de favorecer lo pedido, más bien cierra la posibilidad de que puedan registrarse otras nuevas, las cuales enfrentarán un marco de calificación más riguroso por la existencia previa de más derechos de terceros que le son oponibles por ser confundibles con lo que se solicita.

Sobre la mayor amplitud de la lista de productos propuestos respecto de la que distingue la marca registrada, tampoco es motivo para conceder el registro, ya que del cotejo de ambos listados se puede colegir claramente que todos éstos están relacionados por tratarse todos de vestimenta, por ende, si bien no toda la lista propuesta es plenamente coincidente con la inscrita, lo cierto es que son todos productos de una misma naturaleza y por ende de una estrecha relación entre ellos, impidiendo así que pueda aplicarse el principio de especialidad que rige el tema del registro de signos distintivos a favor de lo ahora petitionado.

Sobre la coexistencia de marcas que incluyen el término KISS en otras latitudes y la admisión a publicación de lo ahora solicitado en varios países de la región centroamericana y caribeña, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido conteste en indicar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes, el cual surge del derecho

internacional e indica que un Estado tan solo puede conceder derechos marcarios vigentes dentro de sus fronteras, zona geográfica en la que se ejerce la soberanía, desarrollado por el artículo 6 incisos 1) y 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por ello es que ni las marcas coexistentes en los Estados Unidos de América ni la admisión a publicación de edicto que puede haber tenido lo solicitado en Costa Rica en otros países son motivo válido para otorgar el registro solicitado, el cual, como ya se explicó, ha de conformarse al marco de calificación registral que le corresponde. Dicha jurisprudencia ha sido sostenida por este Tribunal en, entre otros, los Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 465, 476, 480, 550, 693 y 1039 de 2011.

Sobre la supuesta restricción a la libertad de comercio, ha de recordarse que ésta no es irrestricta, y que el hecho de que se rechace un signo solicitado como marca por parte de la Administración no conlleva a tal limitación, puesto que los comerciantes pueden elegir para la distinción de sus productos y servicios en el mercado dentro de una variedad casi ilimitada de signos, en donde tan solo la imaginación es el límite; entonces, denegar una marca porque hay otra muy similar ya inscrita, lejos de conculcar la libertad de comercio más viene a dar vida al mandato constitucional contenido en nuestra Carta Magna, artículo 47, el cual impone una protección a las marcas de los comerciantes que las han registrado con arreglo a la Ley. Y sobre el hipotético acceso de las marcas ya inscritas en los Estados Unidos de América al Registro nacional, éstas deberán, en todo caso, conformarse al marco de calificación registral que les corresponda, no siendo su registro foráneo soporte para obtener la misma categoría en Costa Rica, de acuerdo a los postulados de los incisos 1) y 3) del artículo 6 del Convenio de París antes explicados, que desarrollan al principio de territorialidad. Los derechos de propiedad intelectual, y en especial los derechos marcarios, lejos de restringir al comercio, lo ordenan y transparentan en beneficio no solamente de los mismos comerciantes en tanto compiten los unos con los otros, sino también de los consumidores, los cuales se ven beneficiados de la obtención de información veraz y confiable, no confusa, de las marcas de comercio que se registran y utilizan para hacer distinguir productos y servicios en el comercio.

Y sobre el uso del signo solicitado como marca en el comercio acompañado por un diseño, se aclara que la marca solicitada es del tipo nominativa, compuesta únicamente por palabras, y no del tipo mixta, compuesta por palabras y dibujos, por ello es que la indicación de que en el comercio se usará de forma distinta en nada apoya lo pedido, ya que la calificación registral se ejerce sobre el signo tal y como fue pedido y no sobre un diseño presentado de forma posterior, el cual, en todo caso, no podría ser aceptado para su calificación de acuerdo por la norma contenida en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que impide las modificaciones esenciales en el signo propuesto durante el trámite de registro.

Contestados de esta forma los agravios expuestos por el apelante, tan solo resta realizar el respectivo cotejo de lo pretendido versus el derecho previo de tercero inscrito. Así, concluye este Tribunal que existe riesgo de confusión en el público consumidor. En efecto, tal y como analizó el **a quo**, y según la marca inscrita indicada en el considerando primero sobre hechos probados, a nivel gráfico los signos coinciden en el uso de la palabra KISS, y a nivel fonético el uso de dicha palabra hace que al verbalizar los signos éstos suenen de forma muy similar. A nivel ideológico, ambos signos implican la misma idea, la de un beso. Todo ello entonces conlleva a entender que en los tres niveles descritos hay similitud. Además, añadimos el hecho de que la marca inscrita goza de una mayor aptitud distintiva, esto por contener un diseño, mientras que la solicitada se presenta a un nivel tan solo literal, sin otros elementos que le añadan aptitud distintiva de frente a la inscrita:

“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor (...)” (**Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293**).

En razón de lo anterior es que debe protegerse a la marca previamente inscrita de frente a la que se pretende registrar. Conforme a las consideraciones que anteceden, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación contra la resolución final venida en alzada, la cual 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti representando a la empresa HK Worldwide LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciocho minutos, cuarenta y tres segundos del dos de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo HOT KISS. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33