

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1115- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GELMART”**

**REGAL INTERNACIONAL S.A , apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 5825-2009)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 155-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas treinta y cinco minutos del quince de febrero de dos mil diez.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de San José titular de la cédula de identidad número uno trescientos noventa y dos cuatrocientos setenta, apoderado especial de **REGAL INTERNACIONAL S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, diez minutos, diecinueve segundos del veinticinco de agosto de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día primero de julio de dos mil nueve, por el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de **REGAL INTERNACIONAL S.A** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en calle 14 Avenida Santa Isabel, Zona Libre, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GELMART**, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “Ropa para damas, caballeros, niños, ropa interior, calzados, sandalias, zapatillas, jeans, ropa deportiva”.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas diez minutos diecinueve segundos del veinticinco de agosto de dos mil nueve, resolvió

*“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”*

**TERCERO.** Que el apoderado de la compañía **REGAL INTERNACIONAL S.A**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las las catorce horas diez minutos diecinueve segundos del veinticinco de agosto de dos mil nueve.

**CUARTO.** 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 provoquen 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 el Juez Rodríguez Jiménez, 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 a favor de **GILMAR S.p.A** la marca **GILMAR (Diseño)** bajo el Registro número 69964, para proteger en clase 25 internacional, artículos de vestido, confecciones, camisas, trajes, sobretodos, pantalones, faldas, chaquetas, pulovers y fajas. (Ver folios 32 al 33 del expediente administrativo)

**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.** El licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de la compañía **REGAL INTERNACIONAL S.A**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que la representación gráfica y fonética difiere, ya que ambas marcas presentan diferencias, que la marca de su representada consiste en siete



letras, cuya fonética permite diferenciarlas claramente ( el uso de “E” y “T” en GELMART imprime una fonética muy distinta al uso de “i” en GILMAR y su finalización en la letra “r,) y que para analizar la similitud entre dos marcas, hay que atender a la totalidad de los elementos que las componen, no a uno solo de ellos, y que conforme a ese análisis a la hora de determinar la similitud gráfica de las marcas en contraste **GELMART** y **GILMAR** se llega a concluir que la semejanza que da fundamento al rechazo señalado a la marca de su representada no existe.

La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud presentada fundamentado en lo siguiente “(...) b) *En este registro se encuentra inscrita la marca “**GILMAR**” con número de registro 69964, inscrita el 11/05/1989 y vence el 11/05 /2019, cuyo titular es GILMAR S.p.A, en clase 25 Internacional protegiendo los siguientes artículos de vestido, confecciones, camisas, trajes, sobretodos, pantalones, faldas, chaquetas, pulovers y fajas siendo preciso indicar que el signo propuesto lo es para “**Ropa para damas, caballeros, niños, ropa interior, calzados, sandalias, zapatillas, jeans, ropa deportiva**” en clase 25 c) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que “**GELMART**” como signo propuesto y “**GILMAR**” como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en la parte denominativa de los signos (...) existe una similitud gráfica de los signos y que la diferencia de algunas letras no es suficiente para determinar que no estamos frente a un riesgo de confusión (...) también se produce confusión entre estas marcas ya que distinguen artículos de la misma clase con una marcada similitud, una indudable proximidad y una afinidad en su función, por lo que estaríamos frente a productos vinculados entre sí, causándole al consumidor medio un daño en la escogencia de la marca y al productor por existir semejanza o identidad entre estos signos d) en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas resulta muy similar a pesar de que existe la diferencia en dos letras (i-t); en razón de*



*lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre éstas, por no existir los elementos distintivos suficientes que la particularicen o la diferencien con la marca registrada (GILMAR)...”*

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: “*Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.*

*Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una*

*competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

*Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “GELMART”, como signo propuesto, que es una marca denominativa pues está compuesta por letras que forman una palabra, y por otro lado, la marca inscrita “GILMAR”, que es mixta, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 32 al 33), son similares entre sí, nótese que realizado el cotejo marcario se desprende que “GELMART” como signo propuesto y la marca inscrita “GILMAR”, tienen más similitudes que diferencias por cuanto coinciden casi totalmente en la parte denominativa de los signos ya que las diferencias que existen son la letra “i” en lugar de la letra “e”, y una letra más que contiene el signo solicitado, la letra “t”, con lo cual se denota la ausencia del requisito

indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, en cuanto al cotejo fonético la pronunciación de ambas marcas resulta muy similar y en razón de esa situación el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre éstas, ya que efectivamente al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional, 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 confusión por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **REGAL INTERNACIONAL S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diez minutos, diecinueve segundos del veinticinco de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. 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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 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, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **REGAL INTERNACIONAL S.A**, en contra de la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diez minutos, diecinueve segundos del veinticinco de agosto de dos mil nueve, 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.**

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***MSc. Norma Ureña Boza***



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**

.