

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0131-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Tiny Tots (DISEÑO)”

GOLDEN BABY CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-8084)

VOTO No. 0643-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del dos de julio de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la empresa **GOLDEN BABY CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas, treinta y siete minutos con treinta y dos segundos del ocho de diciembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de septiembre de 2014, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GOLDEN BABY CORPORATION**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: **“TINY TOTS”** diseño:



En **clase 25** internacional, para proteger y distinguir: *“Prendas de vestir, calzados, zapatillas, artículos de sombrerería, para hombre, mujeres y niños.”*

Por escrito presentado el 25 de noviembre de 2014 el representante de la empresa **GOLDEN BABY CORPORATION**, procede a limitar la lista de productos para que en adelante se proteja: *“ropa para bebe, a saber, enterizos, overoles, juegos de enterizo y pantalón, pijamas, camisetas, gorras, guantes, medias conjuntos, vestidos, suéteres, pantalones, pantalones cortos, camisas, pañaleras, juegos de cuna.”*

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y siete minutos con treinta y dos segundos del ocho de diciembre de dos mil catorce, resolvió: *“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “TINY TOTS (diseño)” para la clase 25 internacional. [...].”*

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GOLDEN BABY CORPORATION**, interpuso para el día 12 de enero de 2015 en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Por resolución dictada a las diez horas, cuarenta y nueve minutos con un segundo del quince de enero de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“[...] Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria [...].”* Y por medio del auto de las diez horas, cincuenta y cinco minutos con un segundo del quince de enero de dos mil quince, dispuso: *“[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].”*

QUINTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso lo siguiente:

- 1) **Marca de fábrica**  registro **74532**, en **clase 25** internacional, propiedad de la empresa **LEONISA S.A.** (v.f 47)
- 2) **Marca de fábrica**  registro **172636**, en **clase 25** internacional, propiedad de la empresa **FIABA KIDS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LIMITADA.** (v.f 49)
- 3) **Marca de fábrica y comercio** **TINY TILLIA** registro 204459, en **clase 3, 5, 18 y 25** internacional, propiedad de la empresa **AVON PRODUCTS INC.** (v.f 51)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“TINY TOTS (DISEÑO)”** presentada por la empresa **GOLDEN BABY CORPORATION**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibile por derechos de terceros, tal y como se desprende del análisis y cotejo realizado con las marcas inscritas **“TINY” registro**



Nº 74532 propiedad de LEONISA S.A, “TREE TOTS (DISEÑO)” registro Nº 172636 de la compañía FIABA KIDS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LIMITADA y “TINY TILLIA” registro Nº 204459 de AVON PRODUCTS INC., siendo que del estudio integral de los signos se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no contener el signo propuesto la distintividad suficiente que le permita al consumidor identificarlo e individualizarlo de los otros en el mercado. Por lo que siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al coexistir esta marca en el comercio, se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, lo que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **GOLDEN BABY CORPORATION**, en sus agravios señaló que el signo solicitado por su representada limitó la lista de productos para que se proteja: *“ropa para bebe, a saber, enterizos, overoles, juegos de enterizo y pantalón, pijamas, camisetas, gorras, guantes, medias conjuntos, vestidos, suéteres, pantalones, pantalones cortos, camisas, pañaleras, juegos de cuna.”* Lo anterior, a efectos de eliminar la supuesta similitud para el consumidor promedio, en cuanto a que no permita confusión con los signos inscritos. Que existen diferencias gráficas con respecto a las marcas ya inscritas, siendo que el signo propuesto sustituye la letra “i” por un biberón y la letra “o” es sustituida por un chupete que a su vez parece representar una carita y las letras “y” y “s” muestran el mismo patrón, lo cual le proporciona suficiente carga gráfica que le permitirá al consumidor distinguirla en el mercado, aunado a que no comparten los mismos canales de distribución. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Previo a emitir las consideraciones que correspondan es importante destacar que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número



30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca, debe ser primordialmente distintivo. Ello significa que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irreregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico.



Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, 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 las denominaciones, 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para el caso bajo examen, la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“TINY TOTS (DISEÑO)”** en clase 25 internacional, para proteger: *“Ropa para bebe, a saber, enterizos, overoles, juegos de enterizo y pantalón, pijamas, camisetas, gorras, guantes, medias conjuntos, vestidos, suéteres, pantalones, pantalones cortos, camisas, pañaleras, juegos de cuna.”*, las marcas inscritas **“TINY”** registro N° 74532, protege: *“Vestidos y calzado”*, **“TREE TOTS (DISEÑO)”** registro N° 172636, para: *“Vestido, calzado y sombrerería.”*, y la marca **“TINY TILLIA”** registro N° 204459 distingue: *“Vestuario y sombrerería; ropa para mujer, niños e infantes, ropa interior, ropa deportiva, atlética y de gimnasia; medias, camisas, camisetas, sudaderas, blusas, pantalones, enaguas, vestidos, chaquetas, overoles, abrigos, pantimedias, enaguas, vestidos, chaquetas, overoles, abrigos, pantimedias, artículos de vestir bordados, bufandas, vestidos de noche, batas de baño, prendas de dormir, sombreros, calcetines, gorras, guantes, delantales, pantalones de mezclilla (jeans) prendas de vestir para usar en el cuello, trajes de baño y calzado, incluyendo botas, botines, zapatos, y pantuflas.”*, todos los anteriores signos descritos dentro de la misma clase 25 internacional.



Obsérvese, que la marca solicitada “**TINY TOTS (DISEÑO)**” dentro de su conformación la palabra **TINY** hace la función de un adjetivo para calificar al elemento distintivo **TOTS**, de manera que **TINY** no es relevante para el análisis porque constituye un elemento secundario que no vendría a individualizar e identificar la marca solicitada, siendo que el elemento distintivo es **TOLS**. Igual sucede con la marca “**TINY TILLIA**”, ya que **TINY** hace la misma función calificativa referida a **TILLIA** que es el elemento distintivo central.

De ahí que el cotejo se hace únicamente entre **TINY TOTS** y **TREE TOTS**. En la marca solicitada el elemento distintivo es **TOTS** ya que **TINY** como se dijo se interpreta descriptivo de calidades generales. En la marca inscrita tenemos dos elementos que tienen igual peso en la distintividad **TREE** que significa “árbol” y **TOTS** que es el elemento que llama la atención por no tener significado y le proporciona una característica novedosa al elemento conocido tree que es árbol. De ahí que la marca solicitada presente como único elemento distintivo una que es idéntico a la marca inscrita.

Tal como se desprende, ambas marcas son para productos en la clase 25 internacional, el signo inscrito es para vestidos y la peticionada es para ropa de bebé, por lo que, los productos se relacionan en el sector de la vestimenta. De ahí que, al ser los signos similares y los productos relacionados, puede generarse un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial conforme lo dispone el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en el sentido de que ambas marcas se refieren al mismo origen empresarial y podría pensarse que una familia de marcas alrededor del vocablo **TOTS**.

En consecuencia, podría causarse un riesgo de confusión y asociación tal y como lo establece el artículo 8 incisos a) y b), en concordancia con el numeral 25 de la Ley supra citada, que dispone;

“Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su

consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. ...”

De ello se desprende, que la legislación marcaria prevé sus alcances en aras de salvaguardar los derechos e interés de los titulares de los registros inscritos, el cual debe de protegerse para que no se inscriba ninguna marca que pueda generar un eventual riesgo de confusión.

Por otra parte, señala la parte recurrente que el signo propuesto por su representada contiene suficientes diferencias gráficas con respecto a las marcas ya inscritas, siendo que la letra “i” se conforma por un biberón, la “o” es sustituida por un chupete que a su vez parece representar una carita y las letras “y” y “s” muestran el mismo patrón, lo cual le proporciona suficiente carga gráfica que le permitirá al consumidor distinguirla en el mercado. Al respecto, este Tribunal estima que si bien nos encontramos ante un signo mixto, sea, conformado por un diseño de figuras, letras y colores, ello por sí solo no le proporciona la actitud distintiva necesaria al signo para poder coexistir registralmente, en virtud de que ante la existencia de signos inscritos con anterioridad y se determine sean similares al peticionado, el Registro debe realizar el cotejo marcario dentro de un contexto global y darle principal atención a la parte o conformación denominativa, tal y como lo dispone el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros signos Distintivos, que dice: “[...] Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. [...]”, por lo que, de corroborarse una similitud debe proceder su denegatoria. Máxime, si el ámbito de protección se encuentra relacionado dentro de la misma actividad mercantil, tal y como de esa manera se determinó en el presente caso.



Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo **“TINY TOTS (DISEÑO)”**, presentado por la empresa **GOLDEN BABY CORPORATION**, generaría riesgo de confusión u asociación con respecto a los signos marcarios inscritos **“TINY” registro N° 74532** propiedad de **LEONISA S.A.**, **“TREE TOTS (DISEÑO)” registro N° 172636** de la compañía **FIABA KIDS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LIMITADA** y **“TINY TILLIA” registro N° 204459** de **AVON PRODUCTS INC.**, siendo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación incoado por el Lic. **Jorge Tristán Trelles**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas, treinta y siete minutos con treinta y dos segundos del ocho de diciembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas, treinta y siete minutos con treinta y dos segundos del ocho de diciembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“TINY TOTS (DISEÑO)”** en **clase 25** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25