



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0996-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica “I ♥ SHOES”

ADOC DE COSTA RICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9486-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 049-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de enero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado **Mixan Pacheco Castro**, mayor, casado una vez, Licenciado en Ciencias Económicas, vecino de Tibás, portador de la cédula de identidad número siete- cero treinta y uno- doscientos trece, quien actúa en condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma **ADOC DE COSTA RICA S.A.** cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- nueve mil doscientos cuarenta, domiciliada en San José , La Uruca, frente a las oficinas centrales de Repretel, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con treinta y nueve minutos y quince segundos del veinte de agosto del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 25 de setiembre del 2008, el Licenciado **Mixan Pacheco Castro**, representando a **ADOC DE COSTA RICA S.A.**, solicitó el registro de la marca de fábrica “**I ♥ SHOES**”, la cual consiste en las palabras I LOVE SHOES, para distinguir y proteger “calzado”, en clase 25 de la nomenclatura internacional.



SEGUNDO. Que a las ocho horas con treinta y nueve minutos y quince segundos del veinte de agosto del dos mil nueve, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: **“POR TANTO:** // *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”* (mayúsculas y negritas del original).

TERCERO. Que en fecha 24 de agosto del 2009, el Licenciado Pacheco Castro, en su condición dicha, apela la resolución antes referida, solicitando se declare con lugar el recurso de apelación planteado y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de este proceso se tiene como hecho probado: **1)** Que se encuentra registrada la marca de servicios **YO♡ZAPATOS**, bajo el registro número 187823, desde el 20 de marzo del 2009 y vigente



hasta el 20 de marzo del 2019, a nombre de **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.**, para proteger servicios de tiendas de zapatos al por menor; servicios de tienda al por menor en línea computarizados en el área de calzado accesible mediante redes globales de cómputo , en clase 35 de la Clasificación de Niza.(ver folios 76 y 77).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de relevancia para el pronunciamiento, que tengan ese carácter.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL APELADA, ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial decidió rechazar la solicitud de registro planteada, por considerar que la marca que se pretende inscribir corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto al analizarla y cotejarla con la marca inscrita tienen similitud gráfica e ideológica, así como relación entre los productos y servicios con el fin de preservar el interés público. Al estudiar la marca se comprueba similitud de identidad, lo que podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria permitiendo identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión y de asociación empresarial en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos por lo cual transgrede el artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas.

Por su parte, el apelante alega según su escrito presentado que no comparte los argumentos de derecho que indica la resolución recurrida e indica que una se trata de una marca de fábrica y otra de servicios, encontrándose además en clases totalmente diferentes, con lo que no se estaría causando perjuicios a los consumidores, puesto que se puede identificar y distinguir cada uno de los productos que protegen cada marca. La marca “**I ♥ SHOES**” que se pretende



inscribir es novedosa ya que pretende proteger y distinguir calzado en clase 25, en donde la marca **YO♥ZAPATOS** no tiene productos protegidos en clase 35; además se realizó una indicación detallada de los productos que se pretenden proteger con el fin de que el consumidor sepa que productos brinda la marca **“I ♥ SHOES”** y por último se cumple con el requisito de especialidad puesto que la marca que se pretende inscribir se utilizará únicamente para proveer los productos que se indican en la solicitud, que son los que se pretenden proteger. Finaliza alegando la parte apelante que la negación de la marca **“I ♥ SHOES”** en clase 25 por la existencia de otra marca igual pero en diferente clase, sería una violación al Principio de Libertad de comercio consagrado en nuestra carta magna pues doctrinariamente se permite la coexistencia de marcas identidad en clases distintas.

CUARTO. NECESARIA COMPARACIÓN ENTRE AMBOS SIGNOS. Los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 indican:

“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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.”



En el caso concreto, deben de analizarse ambos signos distintivos, el ya inscrito y el que se pretende inscribir:

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE SOLICITA
YO♥ZAPATOS	“I ♥ SHOES”
PROTEGE Y DISTINGUE	PROTEGE Y DISTINGUE
Clase 35: servicios de tiendas de zapatos al por menor; servicios de tienda al por menor en línea computarizados en el área de calzado accesible mediante redes globales de cómputo	Clase 25: Calzado

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, indica las principales reglas que han de utilizarse para calificar la posible semejanza entre dos signos distintivos:

“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.”*

Siguiendo la normativa transcrita, a nivel gráfico, tanto la marca solicitada como la inscrita están compuestas por una combinación de elementos denominativos y gráficos, lo que las convierte en marcas mixtas de prevalencia denominativa.

“La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables, STSJ Madrid 2-IV-1998. En el mismo sentido, pueden consultarse



la STS 30-I-1997, c-a (marca de SANITAS, S. A., con SANITAS a pesar de tener distintos gráficos).” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p.p. 296, mayúsculas del original).

Siguiendo con este cotejo, puede apreciarse que la única diferencia entre ambas radica en el idioma que se presentan, siendo la solicitada en idioma inglés y la inscrita en español, con el mismo significado, lo que no viene a trazar mayor diferencia entre los signos, y el consumidor medio puede llegar a pensar que se encuentra ante la misma marca. En razón de ello, se suscita una falta de distintividad en el signo propuesto “I ♥ SHOES”, característica que resulta esencial para la registrabilidad de una marca de fábrica.

En este mismo orden de ideas, este Órgano de apelación ha señalado anteriormente que:

“La distintividad de los signos que se someten a registración es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre de una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial. y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca (artículo 25 Ley de Marcas).” (Voto 383-2008, de las 10:15 horas del 29 de julio de 2008)

QUINTO. SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS A DISTINGUIR. Aparte del análisis realizado en el considerando anterior, el otro gran análisis que hay que realizar para lograr



determinar la posibilidad de confusión en el público consumidor, es el de la comparación entre los productos a distinguir. En ambos signos, los productos y servicios que se protegen se encuentran relacionados, siendo que la solicitada protege y distingue calzado y la inscrita refiere a una tienda de zapatos, aunque pertenezcan a distintas clases de la nomenclatura establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Como podemos observar los productos a los cuales les brinda protección la marca propuesta podría confundir, en cuyo caso el riesgo de error en la adquisición de los mismos por parte del consumidor son evidentes. Sobre este aspecto, la Interpretación Prejudicial N° 03-IP-2001 dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 9 de mayo de 2001, en el punto 4, página 7 dispone, en lo que interesa lo siguiente:

“...esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio interesado en adquirirlos, asuma que provienen de un mismo productor.”

Por las consideraciones que anteceden, los agravios del apelante no pueden ser de recibo, y asimismo en cuanto al alegato concerniente a la negación de la inscripción de la marca “**I ♥ SHOES**” sería una clara violación al principio de libertad de comercio consagrado en nuestra Carta Magna, es necesario aclararle al recurrente que desde un punto de vista normativo, el derecho a la libertad de comercio se sustenta en los artículos 46 y 28 de la Constitución Política, libertad que se amplía hasta que no perjudique a terceros, tal como reza el segundo numeral. Eso quiere decir, que la empresa **ADOC DE COSTA RICA S.A.** puede realizar todos los actos de comercio que tenga a bien, siempre que con el ejercicio de los mismos no llegue a perjudicar la esfera de intereses de otros sujetos del conglomerado social, sea el



Estado y sus instituciones, sean los consumidores, sean sus competidores. Desde esta perspectiva, no debe ignorar el apelante, que es un deber estatal promover y asegurar la protección de los derechos económicos de los consumidores, tal como se prevé en el párrafo final del artículo 46 de la Carta Magna, y que también está elevado a rango constitucional, conforme al artículo 47 de aquélla, el gozo temporal por parte de los agentes del comercio de los signos distintivos que les pertenezcan. Siendo esto así, se colige que el rechazo de la marca pretendida por la patrocinada del apelante, se trató, en definitiva, de una decisión tomada por el Registro dirigida a proteger los derechos de la empresa titular de la marca **YO ZAPATOS**, y con ello, el derecho de los consumidores a no verse perjudicados en sus preferencia por un riesgo de confusión entre dos marcas, tal y como queda previsto en el artículo 8 de la Ley de Marcas. Por consiguiente el agravio del apelante no puede ser admitido y en razón de todo lo anterior, lo que corresponde por Ley es denegar la inscripción solicitada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al determinarse la semejanza entre el signo que se pretende inscribir con el que se encuentra ya inscrito, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mixan Pacheco Castro**, como Apoderado Generalísimo sin límite de suma de **ADOC DE COSTA RICA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y nueve minutos y quince segundos del veinte de agosto del dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.

SETIMO. 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 No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 presentado por **ADOC DE COSTA RICA S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y nueve minutos y quince segundos del veinte de agosto del dos mil nueve, la cual 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscila Loretto Soto Arias



Descriptores

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TE: Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33