



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0543-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo D (diseño)**

**Marcas y otros signos**

**Fortune Dynamic Inc., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1478-2012)**

***VOTO N° 0064-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de enero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Pal Hegedüs, mayor, abogado, en su condición de apoderado especial de la empresa Fortune Dynamic Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de California, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecisiete minutos, cincuenta y dos segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha quince de febrero de dos mil doce, el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y ocho-ochocientos ochenta y seis, representando a la empresa Fortune Dynamic Inc., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir calzado.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las once horas, diecisiete minutos, cincuenta y dos segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

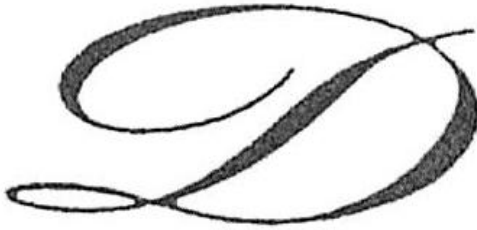
**TERCERO.** Que en fecha nueve de mayo de dos mil doce, el Licenciado Pal Hegedüs, representando a la empresa Fortune Dynamic Inc. planteó apelación contra la resolución final antes indicada, la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas, cincuenta y tres minutos, diez segundos del once de mayo de dos mil doce.

**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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica a nombre de S.T. Dupont

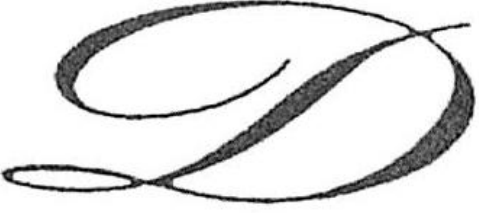



, registro N° 91260, vigente hasta el quince de mayo de dos mil quince, para distinguir en clase 18 de la nomenclatura internacional cuero, imitación de cuero, artículos en esos materiales no comprendidos en esta clase, pieles, maletas, valijas, paraguas, sombrillas, fustas, arneses, sillas de caballo (folios 46 y 47).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que los productos son lo suficientemente distintos como para permitir la coexistencia, que el signo solicitado se usa en el mercado en relación a la colección de calzado femenino denominada DELICIOUS, que la jurisprudencia ha resuelto casos similares admitiendo la coexistencia, y que las marcas bajo cotejo coexisten en otras latitudes.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** La comparación entre el signo solicitado y la marca inscrita ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. A dichos efectos utilizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado como marca
	
Productos	Productos
<p>Clase 18: cuero, imitación de cuero, artículos en esos materiales no comprendidos en esta clase, pieles, maletas, valijas, paraguas, sombrillas, fustas, arneses, sillas de caballo</p>	<p>Clase 25: calzado</p>

Vemos como ambos signos se refieren a una letra D mayúscula, expresadas con una especial caligrafía que responde a los cánones de la letra cursiva, cuyas curvas, gruesos y perfiles son muy similares, diferenciándose únicamente por la inclusión en el diseño de la solicitada de una forma de corazón estilizado. Existe un alto grado de similitud en el nivel gráfico, ya que ambas letras se dibujan de forma muy similar; mientras que en los niveles fonético e ideológico más bien encontramos identidad: al pronunciarse ambas suenan “de”, y las dos traen a la mente del consumidor la idea de la letra d.

La similitud apuntada no es rechazada por el apelante, sino que más bien basa su argumento en la idea de que, aplicando el principio de especialidad que rige al registro marcario, puede acordarse la coexistencia registral. Éste propugna:

“...que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la

coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, pág. 293.**

Contrario a lo argumentado por el apelante, coincide este Tribunal con el **a quo** en el sentido de que los productos se encuentran relacionados. La marca inscrita distingue, entre otros, cuero, imitación de cuero y pieles, productos los cuales son utilizados en la industria del calzado como materia prima para la confección de zapatos, por lo tanto en dicho sentido hay relación, y respecto de maletas, valijas, paraguas y sombrillas éstos son productos que tienen canales de comercialización compartidos con el calzado, como lo pueden ser las tiendas por departamentos, por lo tanto podría el consumidor de dichos productos asociar el origen empresarial de unos y otros de una forma directa o indirecta.

Sobre el resto de los alegatos planteados, considera este Tribunal que tampoco pueden ser acogidos. El hecho de que en el comercio el signo solicitado sea utilizado para identificar una línea específica de calzado no puede ser abono para su registro, toda vez que esta circunstancia no elimina el riesgo de asociación empresarial entre la marca inscrita y la solicitada por ser los productos relacionados. Tampoco puede la jurisprudencia traída a colación ser motivo para aceptar el registro pedido, ya que cada caso ha de ser analizado de acuerdo a lo que se pide y su específico marco de calificación registral, el cual varía para cada solicitud concreta. Y si los signos coexisten o no en otras latitudes no es un tema que implique la aceptación en Costa Rica de lo pedido, ya que las inscripciones de un país y otro son independientes, de acuerdo a lo establecido por el principio de territorialidad que rige al tema del registro marcario y que se encuentra recogido positivamente en el artículo 6 incisos 1) y 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Costa Rica.


Todo lo anteriormente considerado impide que se pueda otorgar el registro solicitado, por trasgredir derechos marcarios de terceros.



**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, N° 8039, 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 el Licenciado Luis Pal Hegedüs representando a la empresa Fortune Dynamic Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecisiete minutos, cincuenta y dos segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce,

la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo  . 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 Suarez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortíz Mora**



***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*