



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1058-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AMERICAN EAGLE (25)”
PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC, apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 13675-07)

Marcas y otros Signos

VOTO 087-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las nueve horas con quince minutos del primero de febrero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado de la compañía **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Kansas y domiciliada en Jayhawk Tower, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas 66603, U.S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos, trece segundos del diez de agosto del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha primero de noviembre del dos mil siete el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán** en la representación que actúa, solicita se inscriba la marca de fábrica y



comercio “**AMERICAN EAGLE**”, en la **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir **calzado**.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, treinta y cuatro minutos, trece segundos del diez de agosto del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decisión que fue apelada por el solicitante y por ese motivo conoce de este proceso este Tribunal.

TERCERO. 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 causen 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. De interés para la resolución de este proceso se tiene como hecho probado: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el registro número **180638** se encuentra inscrita la marca de comercio “**AMERICAN EAGLE**”, vigente hasta el 10 de octubre de 2018, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger vestidos, calzado y sombrería, cuyo titular es la empresa **AMERICAN EAGLE**, cédula de persona jurídica número 3-101-384887. (Ver folio 37).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con 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, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la inscripción de la marca solicitada por existir otra inscrita con anterioridad similar a la pedida.

Por su parte, la representación de la compañía **PAYLES SHOESOURCE WORLDWIDE INC**, en su escrito de apelación no alegó ninguna inconformidad y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, mediante resolución de las quince horas, quince minutos del dieciséis de noviembre del dos mil nueve, no expresó agravios.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un recurso de apelación, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de **intangibilidad**. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal



de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...). (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, en representación de la empresa recurrente se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Me apersono a entablar formal **RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO**, ante el Tribunal Registral Administrativo, contra la resolución, de las 15 horas y 34 minutos del 10 de agosto del 2009, dictada en el expediente de la solicitud de la marca **AMERICAN EAGLE**, en clase 25, EXP. NO. 2007-00013675 (...)*”. (ver folio 25), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos 19 y 20 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 N° 169 de 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 45) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés por parte de la empresa recurrente por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, en representación de la compañía **PAYLESS SHOESOURCE WOLRDWIDE INC.**



No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable **confirmar** que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AMERICAN EAGLE**”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional por corresponder a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto al signo inscrito “**AMERICAN EAGLE**” en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, que protege y distingue *vestidos, calzado y sombrería*, que como puede apreciarse, alguno de los productos de la marca inscrita “*calzado*” se encuentra contenido en la marca solicitada, de ahí, que se podría decir, que algunos de los productos de la marca inscrita y solicitada son idénticos y otros relacionados. El artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin de nuestra legislación marcaria es: “ (...) *proteger, efectivamente los derechos e intereses legítimos de los titulares de las marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...)*”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor.

Asimismo, los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de a Marcas y el inciso e) del numeral 24 del Reglamento a esa Ley, establecen,:

“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 registrada, 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". (lo subrayado no es del texto original).

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." (subrayado no es del texto original).

"Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo coma para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta entre otras, las siguientes reglas

[...]

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 posibilidad de asociación o relación entre ellos".

De los artículos prescritos, se desprende, que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser necesariamente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por otro, proteger al público consumidor de confusiones o eventuales engaños. Ese derecho exclusivo conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares o relacionados. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la posibilidad de confusión.

Iniciamos analizando los productos que se distingue con la marca inscrita contra los que se pretenden distinguir con el signo solicitado:



“El principio de especialidad determina 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 de las marcas 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, 1era edición, 2002, p. 293).

De la cita anterior, este Tribunal encuentra que los productos de las marcas inscritas y solicitadas si están íntimamente relacionados: **el calzado normalmente se utiliza con un vestido o un sombrero**, de allí, que se denote una cercanía, que interpretando **contrario sensu** la cita del tratadista Lobato, exige que los signos sean lo suficientemente diferentes entre sí como para evitar la confusión del consumidor.

Así, tenemos que los signos confrontados “**AMERICAN EAGLE**”, marca solicitada y “**AMERICAN EAGLE**”, marca inscrita, desde el punto de vista denominativo son idénticas, por lo que el consumidor entenderá normalmente que los productos, por ser idénticos y relacionados, a la vez, provienen de un origen empresarial ya sea igual o relacionado, entonces el signo solicitado no podría cumplir con la finalidad principal, sea la de hacer distinguir en el mercado el origen empresarial de los productos que con él se distinguen. Ante esta disyuntiva, ha de resolverse protegiendo a la marca inscrita en detrimento de la solicitud planteada. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ante un caso de similitud de signos manifestó:

“El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.



“Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).

QUINTO. EN CUANTO LO QUE DEBE RESOLVERSE Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en los **incisos a) y b) del artículo 8** de la Ley de Marcas y el posible riesgo de confusión entre los productos, conforme lo determina el **artículo 24, literal e)** del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la compañía **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos, trece segundos del diez de agosto del 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J 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 expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la compañía **PAYLESS SHOESOURCE**



WORLDWIDE INC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos, trece segundos del diez de agosto del 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 dejará 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

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.53