



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0362- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “ATTLETHA”

**P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-10600)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

### *VOTO N° 010-2012*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas veinticinco minutos del diecisiete de enero de dos mil doce.*

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Flor Naranjo Chaves, mayor, casada, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y ocho novecientos cincuenta y tres, apoderada especial de la sociedad **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas dos minutos tres segundos del veintiocho de abril de dos mil once.

#### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce de noviembre de dos mil diez, por el señor José Ramón González Castro, apoderado generalísimo sin límite de suma de **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción de la marca **ATTLETHA**, para proteger y distinguir en clase 18 internacional: “Maletas, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras”

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas dos minutos tres segundos del veintiocho de abril de dos mil once., resolvió “(...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”



**TERCERO.** Que la apoderada especial de la compañía **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas dos minutos tres segundos del veintiocho de abril de dos mil once.

**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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la siguiente marca a favor de **ATHLETA (ITM) INC**, (Ver folios 11 a 12 del expediente administrativo venido en alzada

- 1) **ATHLETA** bajo el registro número 196456 para proteger en clase 25 internacional: “Vestuario, calzado, sombrería y accesorios para la ropa”.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción del signo solicitado por la compañía **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, fundamentado en que el registrador observa similitud con la marca inscrita **ATHLETA**, que pertenece a otro titular y protege: vestuario, calzado, sombrería y accesorios para



la ropa en clase 25 y el signo solicitado es para proteger maletas, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras en clase 18 internacional, lo cual podría causar un riesgo de confusión e inducir a error a los consumidores al no poder distinguir los productos del verdadero origen de los mismos; al pensar que ambos productos pertenezcan a una misma compañía en el sentido de que fácilmente en una tienda de ropa se puedan encontrar carteras, bolsos, bisutería al existir una apertura de mercado como sucede en la actualidad y que realizado el cotejo marcario se comprueba que hay similitud de ambos signos, siendo que el signo solicitado corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros.

Por su parte la apoderada de **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, indicó que erróneamente la resolución recurrida habla de “coexistencia de marcas similares” y de “riesgos de confusión” para fundamentar el rechazo de la marca, pero que en el presente caso se trata de la inscripción en una misma clase de marcas similares en diferentes clases, que el signo inscrito no debe constituir un obstáculo para continuar con la solicitud formulada por su representada del signo ATTLETHA en clase 18 internacional

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** De las normas citadas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen



## **SIGNO SOLICITADO**

### **ATTLETHA**

“Maletas, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras”

## **SIGNO INSCRITO**

### **ATHLETA**

“Vestuario, calzado, sombrería y accesorios para la ropa”.

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que los signos bajo examen, la solicitada **ATTLETHA** como signo propuesto, y por otro lado, el signo inscrito “**ATHLETA**”, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folio 11 a 12), son signos **Denominativos**, ya que constan de letras que forman una palabra y protegen productos relacionados, Nótese que gráficamente la marca solicitada “**ATTLETHA**” y signo inscrito **ATHLETA**”, se escriben prácticamente igual, siendo que una se escribe con **H** y la otra con “**DOBLE T Y H**” y por ello insuficiente para distinguir una palabra de otra, además de que el signo solicitado protege en clase 18 internacional “maletas, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas, carteras”, mientras que el inscrito protege en clase 25 “Vestuario, calzado, sombrería y accesorios para la ropa” razón por la cual considera este Tribunal que se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida. Respecto a los alegatos de la oponente los mismos deben ser rechazados toda vez que del análisis efectuado se vislumbra riesgo de confusión para el consumidor, resultando evidente que si existe relación, en los canales de comercialización del giro comercial que identifica al signo solicitado, por tanto existe un nexo entre los mismos, siendo que en el comercio los productos van a ser vendidos en los mismos establecimientos comerciales, ya que en un mismo negocio se pueden encontrar tanto vestuario, calzado, sombrería y accesorios así como carteras, salveques y billeteras que son los productos protegidos por el signo solicitado.



Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

**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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 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, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora Flor Naranjo Chaves, apoderada especial de la sociedad **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas dos minutos tres segundos del veintiocho de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción de la marca “**ATTLETHA**” 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**