



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE N° 2010-0952- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “DISEÑO ESPECIAL

VANS INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-6175)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1201-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas quince minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, mayor, casado abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno quinientos cuarenta y cuatro cero treinta y cinco, apoderado especial de la empresa **VANS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y cuatro minutos cuarenta y cuatro segundos del diez de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de julio de dos mil diez, por el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, apoderado especial de la compañía **VANS INC**, una empresa constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 6550 Katella Avenue Cypress CA 9063 ,

solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 25 internacional

para proteger y distinguir “Ropa y calzado”



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas treinta y cuatro minutos cuarenta y cuatro segundos del diez de noviembre de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada*”

TERCERO. Que el licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, apoderado especial de la compañía **VANS INC** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas treinta y cuatro minutos cuarenta y cuatro segundos del diez de noviembre de dos mil diez.

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 el Juez Suárez Baltodano

CONSIDERANDO

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

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud del signo



DISEÑO ESPECIAL, por haber considerado que“(...) a) El signo resulta carente de la necesaria distintividad para ser inscribible al ser capaz de causar confusión con respecto a la naturaleza de los productos a proteger en la clase 25 solicitada, ya que los



mismos pueden ser relacionados con calzado, deviniendo en falta de capacidad distintiva para proteger calzado b) En cuanto a la distintividad se tiene que el signo propuesto carece de la necesaria capacidad distintiva al estar conformado por la representación gráfica de una suela de zapato “

Por su parte el apelante señaló que el material probatorio aportado a los autos, es suficiente para tener por demostrado el grado de novedad y distintividad de la marca para su tutela registral, que la marca ha sido registrada internacionalmente y que el registro marcario es un Diseño (una huella de calzado), el cual ha identificado los zapatos VANS por años. Además que el distintivo marcario solicitado lo es para la protección de ropa y calzado en clase 25 internacional por lo que el Registro no puede denegar la inscripción del signo solicitado para la protección de ropa, y además en cuanto a la protección del signo para calzado el mismo es a todas luces procedente pues corresponde a un diseño especial, novedoso y distintivo que le ha permitido su registro en otros países.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:




*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
(...)*

c)Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país , sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

j)Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”



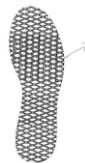
En el caso analizado, considera este Tribunal que el signo  representa la imagen de una suela de zapato a simple vista queda demostrado que la misma se encuentra constituida por una simple imagen careciendo de elementos distintivos que le permitan convertirse en una marca para proteger en clase 25 zapatos y ropa , la imagen aportada, no es otra cosa que una imagen común de una suela de zapato, además de que la imagen presentada imprime en la mente del consumidor la idea de que lo que se pretende proteger son zapatos, el signo solicitado no aporta la suficiente distintividad como un todo para ser registrable, ya que imprime en la mente del consumidor promedio la imagen de los productos o servicios a proteger, conformada por una imagen genérica y carente de los suficientes elementos que la tornen distintiva, incurriendo en las prohibiciones del artículo 7 incisos c) g) y j) ya señalados, en cuanto a los agravios del apelante relativos a que el signo solicitado se encuentra inscrito en otros países, deben ser rechazados ya que se debe tomar en cuenta que cada país utiliza criterios distintos de calificación a la hora de registrar signos distintivos, en el caso de nuestra legislación, al existir en forma expresa la



prohibición del artículo 7 incisos c) g) y j) ya indicados, el signo solicitado para proteger en clase 25 “Ropa y calzado” resulta ser irregistrable.

Por su parte la *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos c) g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional: “*Ropa y calzado*” toda vez que en el presente caso el signo marcario propuesto resulta genérico y carente de la distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger en clase 25, siendo inadmisibles por



razones intrínsecas, nótese que el signo lleva confusión con respecto a los productos a proteger y como diseño no presenta elementos característicos que permitan al consumidor distinguirlos.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la sociedad **VANS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y cuatro minutos cuarenta y cuatro segundos del diez de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 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 declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, apoderado especial de la compañía **VANS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y cuatro minutos cuarenta y cuatro segundos del diez de noviembre de dos mil diez, la cual 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.**

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: 00.41.33.