



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0360-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SRT” (25)**

**THE STRIDE RITE CORPORATION, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 2010-10927)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## **VOTO N° 1330-2011**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las diez horas con cincuenta minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de **THE STRIDE RITE CORPORATION**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Massachusetts y domiciliada en 191 Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421 U.S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, trece minutos, cuatro segundos del trece de abril de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, en su condición de apoderado de **THE STRIDE RITE CORPOARTION**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SRT**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*calzado*”.



**SEGUNDO.** Que en resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, trece minutos, cuatro segundos del trece de abril de dos mil once, dispuso: “**POR TANTO (...)** *SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...)*”

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de abril de dos mil once, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de **THE STRIDE RITE CORPORATION**, presentó los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta y dos minutos, cuarenta y dos segundos del veintinueve de abril de dos mil once, el Registro declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**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 Jueza Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: **1 .-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**STR**”, para proteger y distinguir “prendas confeccionadas de vestir para mujer, hombre y niño, calzados



(excepto ortopédicos), sombrerería, vestimenta para automovilistas y ciclistas, baberos que no sean de papel, bandas para la cabeza (vestimenta), albornoces, trajes de baño, gorros y sandalias de baño, boas (para llevar alrededor del cuello), ropa interior, pañales braga, bufandas, calzados de deporte, calzado de playa, capuchas (para vestir), chales, cinturones (vestimenta), cinturones-monederos (ropa), conjuntos ski acuáticos, corbatas, corsés (fajas), echarpes, estolas (pieles) (ropa interior) fulares, gorros, guantes (vestimenta), impermeables, lecenría interior, pañales en materias textiles,” pañuelos de bolsillo, pieles (para vestir), pijamas, suelas, tacones, velos (para vestir), tirantes, vestidos de papel, trajes de gimnasia y deporte, canastillas, esclavinas (para vestir), maillots, mitones, orejeras (vestimenta), plantillas, pajaritas, pareos, puños para vestir, sobaqueras, trajes de disfraces, vestidos de playa y viseras (sombrerería), en clase 25 Internacional, bajo el **registro número 172219**, fecha de inscripción 21 de diciembre de 2007, vigente hasta el 21 de diciembre de 2017, propiedad de la empresa **STRADIVARIUS ESPAÑA S.A.** (ver folios 3 y 4)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS:** No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**SRT**”, por considerar que la misma es inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito “**STR**”, por cuanto protegen productos similares y relacionados, y además, existe similitud gráfica y fonética entre los signos, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger y por cuanto observó similitud gráfica y fonética entre los signos enfrentados, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita



identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación no expresó los motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia reglamentaria (Ver folio 34) 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. No obstante, y a pesar, que la apelante no se pronunciara sobre lo resuelto por el Registro en la resolución apelada, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber rechazado el registro de la marca propuesta por corresponder a una marca inadmisibles por derecho de terceros, ello por existir similitud gráfica, fonética e ideológica entre el distintivo solicitado “SRTE” y el signo inscrito “STR”.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que prospere el registro de un signo como marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Por todo lo anteriormente expuesto, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de los signos contrapuestos, con el propósito de determinar su



eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen los signos contrapuestos son:

<b>MARCA INSCRITA:</b>  <b>“STR”</b>	<b>MARCA SOLICITADA:</b>  <b>“SRT”</b>
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
<b>En clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza:</b> “prendas confeccionadas de vestir para mujer, hombre y niño, calzados (excepto ortopédicos), sombrerería, vestimenta para automovilistas y ciclistas, baberos que no sean de papel, bandas para la cabeza (vestimenta), albornoces, trajes de baño, gorros y sandalias de baño, boas (para llevar alrededor del cuello), ropa interior, pañales braga, bufandas, calzados de deporte, calzado de playa, capuchas (para vestir), chales, cinturones (vestimenta), cinturones-monederos (ropa), conjuntos ski acuáticos, corbatas, corsés (fajas), echarpes, estolas (pieles) (ropa interior) fulares, gorros, guantes (vestimenta), impermeables, lecenría	<b>En la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza:</b> “ <i>calzado</i> ”.



interior, pañales en materias textiles,” pañuelos de bolsillo, pieles (para vestir), pijamas, suelas, tacones, velos (para vestir), tirantes, vestidos de papel, trajes de gimnasia y deporte, canastillas, esclavinas (para vestir), maillots, mitones, orejeras (vestimenta), plantillas, pajaritas, pareos, puños para vestir, sobaqueras, trajes de disfraces, vestidos de playa y viseras (sombrerería)”	
--	--

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tenemos, que en el orden **gráfico y visual** la marca solicitada es denominativa se compone de tres letras “**SRT**”, término sumamente parecido a la marca inscrita “**STR**”, la cual es denominativa y está formada por tres letras, siendo, que ambos signos visualmente pueden llevar a confusión al consumidor, ya que la ubicación de las letras ”R” y “T”, en el signo solicitado no agregan distintividad alguna.

Derivado de lo anterior, desde el punto de vista **fonético y auditivo**, ambos signos acaban teniendo una sonoridad similar, de ahí, que prácticamente tengan una pronunciación casi idéntica.

En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal considera que existe una similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y el inscrito, resultando, que esa identidad conduce a confusión al consumidor, al cual debe ante todo protegerse, de ahí, que este Tribunal comparta los fundamentos dados por el **a quo** en la resolución recurrida al establecer que “(...) *En el caso que nos ocupa, las semejanzas resultan ser mayores que las diferencias (...) se advierte que existe similitud en los signos en conflicto y ello impide el registro (...) de la marca propuesta, pues*



*aceptar su coexistencia registral generaría el riesgo de confusión en el consumidor, por existir un signo similar que podrían tener coincidencia en el lugar de venta o en la forma de distribución de los productos”*

En el presente caso, las marcas bajo estudio protegen productos destinados para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, así, la marca que se pretende registrar “**SRT**”, distinguiría y protegería “*calzado*”, y la marca inscrita “**STR**”, distingue “*“prendas confeccionadas de vestir para mujer, hombre y niño, calzados (excepto ortopédicos), sombrerería, vestimenta para automovilistas y ciclistas, baberos que no sean de papel, bandas para la cabeza (vestimenta), albornoces, trajes de baño, gorros y sandalias de baño, boas (para llevar alrededor del cuello), ropa interior, pañales braga, bufandas, calzados de deporte, calzado de playa, capuchas (para vestir), chales, cinturones (vestimenta), cinturones-monederos (ropa), conjuntos ski acuáticos, corbatas, corsés (fajas), echarpes, estolas (pieles) (ropa interior) fulares, gorros, guantes (vestimenta), impermeables, lecenría interior, pañales en materias textiles,” pañuelos de bolsillo, pieles (para vestir), pijamas, suelas, tacones, velos (para vestir), tirantes, vestidos de papel, trajes de gimnasia y deporte, canastillas, esclavinas (para vestir), maillots, mitones, orejeras (vestimenta), plantillas, pajaritas, pareos, puños para vestir, sobaqueras, trajes de disfraces, vestidos de playa y viseras (sombrerería)”*”, como puede apreciarse, el producto de la marca a inscribir y los productos del distintivo marcario inscrito se relacionan entre sí, y son **de una misma naturaleza “vestuario”**, lo que podría generar una convergencia competitiva entre éstos, siendo, que el consumidor puede verse confundido acerca del origen empresarial. En relación a lo indicado anteriormente, debemos señalar, que el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone:

*“... 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”.*



Por consiguiente, y en virtud de lo expuesto, este Tribunal considera que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y comercio “SRT” sería en primer término consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **STRADIVARUS ESPAÑA S.A.**, titular de la marca de fábrica y comercio “STR”, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme lo expuesto, tenemos que existe una innegable conexión entre los signos contrapuestos, situación que daría como resultado una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, por cuanto se relacionan entre sí (v. artículos 8, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8 inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento).

**QUINTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de **THE STRIDE RITE CORPORATION**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, trece minutos, cuatro segundos del trece de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de **THE STRIDE RITE CORPORATION**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, trece minutos, cuatro segundos del trece de abril de dos mil once, 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR. 00.41.53.**