



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE No. 2012-0497- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DISEÑO ESPECIAL”

VANS INC, Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen No. 12612-2011)

Marcas y otros signos distintivos


VOTO No. 1393-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del seis de diciembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-0461-0803, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VANS INC.**, una sociedad existente y debidamente organizada bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos y veintisiete segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintidós de diciembre de dos mil once, por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, apoderado especial de la compañía **VANS INC.**, de calidades y en su condición antes indicadas,

solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:  en clase 25 internacional para proteger y distinguir: “*prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos y veintisiete segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...)*”.

TERCERO. Que el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VANS INC.**, presentó recurso de apelación contra la indicada resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 Mora Cordero; y,

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:

“(...) La forma en la presenta la marca el interesado en la solicitud inicial corresponde a un diseño especial, el cual tiene como característica que no posee parte denominativa.



Razón por la cual no es válida la interpretación de que solamente se protege una V estilizada.

El diseño se presenta como un zapato, del cual no se hace ninguna indicación especial, por lo cual se analiza el diseño especial como un zapato, y no como una ubicación de la V estilizada dentro del calzado.

Por el principio de territorialidad el que una marca se inscriba en otros países no es necesariamente cierto que se va a inscribir en otro ya que debe cumplir con todos los requisitos que se establecen para el registro.

(...) En virtud de lo anterior, se considera que el signo marcario propuesto carece de la carga de distintividad necesaria que permita su inscripción en relación con los productos a proteger en clase 25. Que la marca propuesta no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso c), g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo marcario solicitado. (...)"

Por su parte el apelante señaló que el signo marcario que se pretende registrar dentro de este expediente corresponde a un diseño especial concretamente un V estilizada, la cual se encuentra inmersa dentro de un diseño de zapato tipo tenis, siendo este diseño en V estilizada uno de tantos de los que utiliza su representada para distinguir su marca mundialmente, resaltando que en ningún momento se está intentando proteger el diseño del zapato como tal, sino propiamente esa V estilizada, prueba de ello es que el dibujo del zapato tipo tenis ha sido confeccionado en líneas discontinuas conforme se especifica en la solicitud inicial y se ha presentado de esa manera, con la única finalidad de ubicar el sitio exacto dentro del zapato tipo tenis, en el cual se ubica el diseño especial que se solicita tutelar, por tal motivo, no es cierto como lo argumenta el Registro de la Propiedad Industrial que la marca solicitada sea engañosa, carezca de



distintividad y novedad, pues como bien lo especifica la solicitud inicial, no es un diseño de zapato lo que pide su representada tutelar, sino el diseño estilizado de la V conforme a lo señalado.

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 2° 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 7°.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

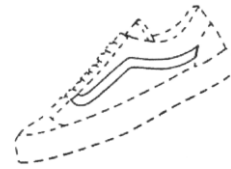
c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

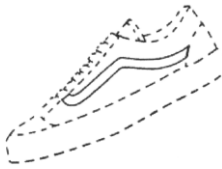
g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.



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.*

(...)”



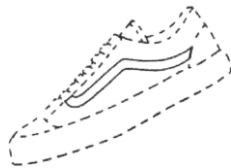
En el caso analizado, considera este Tribunal que el signo  representa la imagen de un zapato, que a simple vista queda demostrado que la misma carece de elementos distintivos que le permitan convertirse en una marca para proteger en clase 25 “*prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*”. La imagen aportada imprime en la mente del consumidor promedio la imagen de los productos a proteger y distinguir, 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 marcario que se pretende registrar dentro de este expediente corresponde a un diseño especial concretamente una V estilizada, la cual se encuentra inmersa dentro de un diseño de zapato tipo tenis, siendo este diseño en V estilizada uno de tantos de los que utiliza su representada para distinguir su marca mundialmente, haciendo con esto alusión a que el signo solicitado se encuentra inscrito en otros países, deben ser rechazados, ya que en el análisis realizado por el a quo y que este Tribunal confirma, se debe considerar que 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 “*prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*”, resulta ser irregistrable, ya que como se ha indicado se demuestra que el signo se presenta como el uso común de utilización del producto, carece de distintividad y en relación a los productos a proteger resulta engañosa.

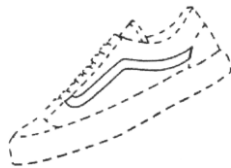


En cuanto a los agravios referentes a que en ningún momento se está intentando proteger el diseño del zapato como tal, sino propiamente esa V estilizada, alegando que prueba de ello es que el dibujo del zapato tipo tenis ha sido confeccionado en líneas discontinuas conforme se especifica en la solicitud inicial y se ha presentado de esa manera, con la única finalidad de ubicar el sitio exacto dentro del zapato tipo tenis, en el cual se ubica el diseño especial que se solicita tutelar; este Tribunal concluye que con relación a la clase a proteger y distinguir, sea “*prendas de vestir y sombrerería*”, resulta igualmente engañosa.

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: “*prendas de vestir y sombrerería*”, toda vez que en el presente caso el signo marcario propuesto resulta genérico y carente de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 25, siendo inadmisibles por razones intrínsecas,



nótese que el signo  lleva confusión con respecto a los productos a proteger y distinguir, 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 interpuesto por el Apoderado Especial de la empresa **VANS INC.**, en contra de la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos y veintisiete segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, 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 (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 declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de Apoderado especial de la empresa **VANS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos y veintisiete segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, 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.