



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0336-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la marca “Matix”

DVS Shoe CO, Inc. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Marcas y Otros Signos Distintivos.

VOTO N° 218-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas quince minutos del catorce de junio de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad denominada **“DVS SHOE CO, INC”**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de California, Estados Unidos de América, domiciliada en 955 Francisco Street, Torrence, Estado de California, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas y nueve minutos y tres segundos del tres de octubre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO: Que la empresa **“DVS SHOE CO, INC”** presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de mayo de dos mil cinco, una solicitud de inscripción de la marca de fábrica denominada **“Matix” en Clase 25 de la Nomenclatura Internacional**, para proteger y distinguir ropa, a saber: camisas, camisetas, camisas sin tirantes estilo Tank Tops, Brachetas (Tops), sueters, chaquetas, pantalones, pantalones de mezclilla, pantalones cortos, pantalones para estar en la casa, camisas de sudadera, pantalones de sudadera, trajes de sudadera, ropa interior, medias cortas, fajas (cinturones), bandas para la cabeza, tirantes, bufandas, muñequeras (bandas



para las muñecas) bandas para detener el sudor, sombreros, gorras, viseras, sombrerería, zapatos para tablas de patinar, calzado Atlético, zapatos deportivos (tenis), calzado y pantuflas.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas nueve minutos y tres segundos del tres de octubre de dos mil cinco, dispuso, rechazar la solicitud presentada por encontrarse inscrita la marca **Attix**.

TERCERO: Que contra la citada resolución se interpone ***Recurso de Apelación***, aduciendo el apelante ante esta Instancia, que el análisis de la marca debe hacerse tomando en cuenta todos sus elementos tanto de parecido o no de la marca, como la posibilidad de coexistencia marcaria aun cuando las marcas se encuentren clasificadas en la misma nomenclatura. Que la lista de productos que protege una y otra marca son diferentes, ya que Attix ha sido inscrita para proteger vestidos, botas, zapatos, zapatillas, en tanto que Matix protegerá hilos, por lo que siendo productos que se dirigen a diferentes destinos, la marca solicitada es perfectamente inscribible, solicitando revocar la resolución dictada por el Registro y continuar con el trámite de inscripción.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: ***En cuanto a los hechos probados.*** Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que la marca “**ATTIX**”, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el número 134713, propiedad



de Desarrollo Mil Novecientos Cincuenta y Siete Del Sol, S.A., en clase 25 Internacional, para proteger vestidos, botas, zapatos, zapatillas y vigente hasta el 28 de agosto de 2012 (folio 31).

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: A- En cuanto al fondo. Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que ese derecho intangible es: “...*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*”.

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además,



se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada .

B- Sobre los signos marcarios idénticos o similares. De conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser principalmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer ***que la marca no desempeñaría su papel diferenciador*** y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

C- Sobre los agravios del apelante . El representante de la sociedad recurrente curiosamente aduce como agravio, que entre la marca de fábrica solicitada ***“MATIX”*** y la ya inscrita ***“ATTIX”***, existe distinción en cuanto a los productos, ya que la primera pretende proteger “hilos”, mientras que la inscrita protege vestidos, botas, zapatos, zapatillas, manifestación que es incongruente con la solicitud presentada por el recurrente que indica expresamente, que la marca ***“Matix”*** protegerá: *camisas, camisetas, camisas sin tirantes estilo Tank Tops, Brachetas (Tops), sueters,*



chaquetas, pantalones, pantalones de mezclilla, pantalones cortos, pantalones para estar en la casa, camisas de sudadera, pantalones de sudadera, trajes de sudadera, ropa interior, medias cortas, fajas (cinturones), bandas para la cabeza, tirantes, bufantas, muñequeras (bandas para las muñecas) bandas para detener el sudor, sombreros, gorras, viseras, sombrerería, zapatos para tablas de patinar, calzado Atlético, zapatos deportivos (tenis), calzado y pantuflas; productos que corresponden a los mismos o similares que protege el signo **“ATTIX”**, lo cual unido a que entre ambos términos se presenta una semejanza fonética y gramatical que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, constituyen causales suficientes para rechazar la solicitud de inscripción de la marca **“Matix”**.

Es así como, analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo **“MATIX”** que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

En el caso de autos, al tratarse del mismo tipo de producto, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, lo que también podría provocar, eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, ***tengan un origen común.***

Además, el hecho de poseer terminaciones similares **“ATIX”**, aumenta la probabilidad de error o confusión entre los adquirentes del producto que se identifica con la marca ya registrada y los de aquél cuya marca se solicita registrar, lo que aunado a la similitud de los productos que distinguen, resulta encontrarse dentro del supuesto que establece el artículo 8° inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento.



Precisamente, la distintividad de los signos que se someten a registraci3n es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre de una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce tambi3n el m3rito del titular de una marca, cuando ha logrado as3 posicionar su producto en el mercado. No advertir el riesgo de confusi3n que podr3a presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantar3a esa funci3n distintiva que les es consustancial, y a su vez, restringir3a indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos id3nticos o similares que pudieran producir confusi3n o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripci3n de una marca (art3culo 25 Ley de Marcas).

As3 las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusi3n entre las marcas cotejadas, este Tribunal coincide con el A-quo en denegar la solicitud de registro solicitada por el representante de la empresa **DVS SHOE CO, INC**, de la marca de f3brica "**MATIX**" en clase 25 de la nomenclatura Internacional.

CUARTO: Lo que debe resolverse. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelaci3n presentado por el se3or V3ctor Vargas Valenzuela, en su condici3n de Apoderado Especial de la sociedad denominada "**DVS SHOE CO, INC**", contra la resoluci3n dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas y nueve minutos y tres segundos del tres de octubre de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

QUINTO: En cuanto al agotamiento de la v3a administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resoluci3n, de conformidad con el art3culo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N3 8039, se da por agotada la v3a administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el señor Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad denominada “**DVS SHOE CO, INC**”, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas y nueve minutos y tres segundos del tres de octubre de dos mil cinco, la cual en este acto 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.—**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

- Derecho Exclusivo de la Marca
- Derecho de Exclusión de Terceros.