



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1009-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “REBEL EIGHT”

REBEL8, INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2012-4115)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 225-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas con diez minutos del veintiséis de febrero de dos mil trece.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos cuatrocientos dos vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **REBEL8, INC** una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1661 Tennessee street #21 San Francisco CA 94106, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y ocho minutos con tres segundos del veintidós de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de mayo de 2012, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, abogada, vecina de Escazú titular de la cédula de identidad 1-487-992, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**REBEL EIGHT**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*vestidos, zapatos, sombrería*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con treinta y ocho minutos con tres segundos del veintidós de agosto de dos mil doce, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de apoderado especial de la empresa **REBEL8, INC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de setiembre de 2012, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta inscrita a nombre de la sociedad **REBELDE SIN CAUSA S.A**, la marca de fábrica “**REBELDE (REBEL)**”, bajo el número de registro 135260, desde el 20 de setiembre de 2002 y hasta el 20 de setiembre de 2012, para proteger y distinguir en clase 25:”Pantalones de mezclilla, camisas, prendas de vestir. (Ver folios 10 y 11).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción del signo “**REBEL EIGHT**”, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas, en relación con la marca inscrita “**REBELDE**”(REBEL), denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que ambas marcas, la solicitada “**REBEL EIGHT**”, y la inscrita “**REBELDE**”(REBEL)” son casi idénticas, constituyéndose en el factor tópico, existiendo relación entre los productos, en virtud de que puede pensar el consumidor, que la marca solicitada pertenece a la misma familia que la marca inscrita.



Cabe indicar que este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí mismo, es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas. En ese orden de ideas el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) 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*”.

Tal y como lo indica la norma señalada, en el presente caso se advierte que puede existir riesgo de confusión, dado que los productos que pretende proteger la marca solicitada en clase 25 son “*vestidos, zapatos, sombrería*” y la solicitada en la misma clase “*pantalones de mezclilla, camisas, prendas de vestir*” razón por la cual estamos ante prendas de vestir, los cuales se van a encontrar en los mismos establecimientos comerciales y ello puede hacer incurrir al consumidor promedio en riesgo de confusión y de asociación empresarial.

Para este caso en particular la marca solicitada “**REBEL EIGHT**” y la marca “**REBELDE (REBEL)**”, inscrita cotejadas se determina que son casi idénticas, ambas son de tipo denominativas, siendo que el término “**EIGHT**”, no le otorga suficiente distintividad para diferenciarlas y además pretenden proteger productos de la misma clase, tal y como se indicara provocando según lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial, un riesgo de confusión y de asociación para el consumidor.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N°



35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de apoderado especial de la empresa **REBEL8, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y ocho minutos con tres segundos del veintidós de agosto de dos mil doce, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse la marca solicitada “**REBEL EIGHT**”. 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 Daniel 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.