



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2015-0643-TRA-PI**



**Solicitud de registro como marca del signo**

**CALZAMAX, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-10818)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0241-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las once horas con quince minutos del veintiséis de abril del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **CALZAMAX, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos ochenta y un mil ochocientos ochenta y tres, con domicilio en Costa Rica, San José, Santa Ana Vía Lindora de Matra 200 metros Este, Bodega Los Higueros número cuatro, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11.57:07 horas del 3 de julio del 2015.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el once de diciembre del dos mil catorce, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo:



como marca de servicios, para proteger y distinguir “Servicios de venta de zapatería, publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las 11:57:07 horas del 3 de julio del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con lo que dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que el quince de julio del dos mil quince, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa **CALZAMAX, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución referida anteriormente, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las 15:58:33 del 20 de julio del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a las 15:59:43 horas del 20 de julio del 2015 admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño; y,**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el registro 236090 de la marca



Vigente hasta el 29 de mayo de 2024, en clase 35 para distinguir tiendas de conveniencia y supermercados, a nombre de UNOPETROL COSTA RICA SRL (folio 52).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre el signo inscrito y el solicitado, y que los servicios se encuentran relacionados, deniega el registro pedido.

Por su parte la recurrente en su escrito de apelación alega que el signo solicitado es perfectamente distinguible del signo inscrito. La marca “MIX” cuenta con elementos necesarios que le permiten gozar de la distintividad.

Señala, que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes. Indica que, aunado a la inexistencia de similitud entre las marcas, los servicios de la marca inscrita frente a los de la



solicitada son ampliamente diferente y no se relacionan, por lo que no generan confusión ni un riesgo de asociación entre un signo y otro, o sus servicios.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de



la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo **8** de la Ley de Marcas.

Tomando en cuenta lo anterior, y analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Por las razones que se expondrán.

Este Tribunal considera que, si bien los signos bajo cotejo son de tipo mixto, ya que incluyen palabras y dibujos, el elemento central que concentra la aptitud distintiva es el elemento literal, sea, **“mix”** ya que éstas palabras son las que el consumidor habrá de recordar a la hora de realizar su acto de consumo, y a través de ellas es que se referirá a los servicios que desea consumir. Entonces, si bien la apelante indica las diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico, basa



dicha diferencia en que la marca inscrita contiene la frase “convenience store” que traducida del idioma inglés al español significa “tienda de conveniencia”, además, que el diseño de ésta es distinto porque tiene un cuadro café de fondo, mientras que la de su pretendida tiene una serie de cuadros de colores en la parte superior como elemento gráfico predominante. El elemento **“mix”** se presenta en diferente tipografía y color, el pretendido es gris con rojo mientras que el inscrito es blanco con colores, pero a pesar de las disimilitudes mencionadas, en este caso, el elemento denominativo **“mix”** prevalece sobre el figurativo, y las palabras “convenience store” no le otorga distintividad al signo inscrito porque son palabras comunes o usadas en el comercio para ese tipo de servicios. De manera, que al ser idéntica la palabra **“mix”** que es el componente distintivo que sobresale en ambos signos, esto



hace que las marcas sean muy similares en los niveles gráfico y fonético. Sobre el cotejo ideológico, transmiten o evocan de forma inequívoca un mismo concepto, ello, en virtud del término “**mix**” que comparten los signos confrontados, y que de conformidad con la definición que da la **Universidad de Chicago, Diccionario Español-Inglés Inglés-Español, Editorial Pocket Books New York London Toronto Sydney, p. 456**, la palabra “**mix**” significa “[...] **mezclar** [...]”, la cual tiene un significado claramente percibido por el consumidor promedio costarricense por el conocimiento del idioma inglés que se tiene en Costa Rica. Vemos sí, que el vocablo “**mix**” al definirse como mezcla puede ser concebido como la combinación de varias cosas a la vez.

Conforme lo indicado, tenemos que el signo solicitado contiene el elemento preponderante del signo registrado, este hecho de que compartan la palabra “**mix**” podría inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada o que exista conexión de carácter comercial entre las empresas titulares de los signos, lo que determina que, no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor. Este peligro de confusión se agrava por el hecho que los servicios de la solicitada solicitados (ver folio 2) ya se encuentran contenidos entre los que se distinguen con las marcas registradas (Ver folio 13), esto por cuanto los servicios de venta al por menor de zapatos, de ropa y hasta publicidad, por lo general se encuentran en las tiendas de conveniencia, por lo que los servicios de uno y otro signo se relacionan entre sí. Por lo que de acuerdo al artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos existen más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que éstos tienen un mismo origen empresarial.

De la relación apuntada entre los servicios de la marca propuesta y los servicios que protege la inscrita y la similitud existente entre los signos cotejados no son los suficientemente distintivos para poder permitir el registro solicitado, por ende, no puede este Tribunal acoger la argumentación de la apelación, ya que no hay diferenciación suficiente que permita el registro del distintivo marcario que se aspira registrar.



Por lo expuesto, se concluye, que el signo que pretende su registro incurre en las causales de inadmisibilidad del artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y ello impide que el Registro de la Propiedad Industrial pueda inscribir el signo solicitado. De ahí, que considera este Tribunal que lo que la administración registral debe velar a la luz del artículo 25 de la Ley de Marcas citado, es la protección de la marca registrada dado que la solicitada está contenida en la registrada. Solo ese hecho atenta contra el principio de funcionalidad del signo marcario, evitando que la marca se distinga, se individualice de entre otras similares dentro del mercado.

En consecuencia, lo procedente, es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Guiselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CALZAMAX, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 11:57:07 horas del 3 de julio del 2015, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**MIX (diseño)**”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza.

**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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 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 la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CALZAMAX, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra



de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 11:57:07 horas del 3 de julio del 2015, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**MIX (diseño)**”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de sus vacaciones legales. Goicoechea 04 de agosto de 2016.-



## **DESCRIPTORES**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**-TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**