



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0689-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica, comercio y servicios “PRICE SHOES (DISEÑO)”

ADMINISTRADORA DE MARCAS Y FRANQUICIAS S.A DE C.V, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5739-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0316-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veintiuno de abril de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de apoderada especial de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS Y FRANQUICIAS S.A DE C.V**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y tres minutos con trece segundos del tres de septiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 01 de julio de 2013 por la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS Y FRANQUICIAS S.A DE C.V**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México y domiciliada en Playa Regatas # 482, interior 201, Colonia Militar Marte, Delegación Iztacalco, C.P. 08830, Distrito Federal, México, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y de servicios **“Price Shoes (DISEÑO)”**:



Dentro de las siguientes clases del nomenclátor internacional de Niza:

En **clase 16**, para proteger y distinguir: *“Cajas de cartón, papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; materiales de encuadernación; fotografías; papelería, adhesivos para la papelería o la casa (pegamentos); artículos de oficina (excepto muebles), materiales plásticos para embalaje (no comprendidos en otras clases) catálogos, revistas, libros y volantes; todo lo anterior relacionado con calzado.”*

Clase 25, para proteger y distinguir: *“Calzado”*

y **clase 35**, para proteger y distinguir: *“Publicaciones; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; comercialización, compra y venta de cualquier mercancía (intercambio comercial) en diversos inmuebles (tiendas o locales); comercialización, compra y venta de cualquier mercancía (intermediario comercial) a través de catálogo, por teléfono, sitio web o programas de televentas; (telemarketing) en diversos inmuebles (tiendas o locales; todo lo anterior relacionado con calzado.”*

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y tres minutos con trece segundos del tres de septiembre de dos mil trece, se resolvió: *“(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…).”*

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada la Licda. **María del Pilar López Quiros**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS Y FRANQUICIAS S.A DE C.V**, interpuso para el día 18 de septiembre de 2013



en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. En resolución dictada a las siete horas, treinta y seis minutos con cinco segundo del veintitrés de septiembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“(...) **Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) **Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).**”***

SEXTO. 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 la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas:



- 1) **Nombre Comercial:**  , registro número **190980**, propiedad de **José Daniel Escalante Montealegre**, inscrito desde el 29 de mayo de 2009. (v.f 45)



- 2) **Marca de Comercio:**  , registro número **184515**, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **José Daniel Escalante Montealegre**, inscrita desde el 21 de enero de 1992, con una vigencia hasta el 21/01/2019. (v.f 47)



- 3) **Nombre Comercial:**  , registro número **230027**, propiedad de **José Daniel Escalante Montealegre**, inscrito desde el 13 de septiembre de 2013. (v.f 49)



- 4) **Marca de Comercio:**  , registro número **230361**, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **José Daniel Escalante Montealegre**, inscrita desde el 04 de octubre de 2013, con una vigencia hasta el 04/10/2023. (v.f 51)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca **“PRICE SHOES (DISEÑO)”**, al determinar que de la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo realizado con los signos inscritos **“PRICE CLUB (DISEÑO)”**, en virtud de que ambas protegen productos en la misma clase 25 de nomenclatura internacional de Niza, que se relacionan entre sí por la función que desempeñan, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir ambas marcas en el comercio se vería afectado no solo el



derecho de elección del consumidor sino que además se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción, en consecuencia trasgrede el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios indicó en términos generales que su representada es de capital mexicano, creada desde el 18 de septiembre de 1996, dedicada a la venta por catálogo de calzado, ropa y accesorios creando oportunidades de empleo para las personas. Actualmente la empresa cuenta con más de 800 mil socios y son los líderes de ventas por catálogos. Que el término PRICE en las marcas registradas y la marca que su representada pretende registrar, son términos de uso común, por lo que el análisis comparativo debe realizarse en base a las etiquetas de uso común, conforme lo establece el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Agrega la parte recurrente, que una vez realizado el cotejo marcario por parte de su representada se desprende que la misma no cuenta con semejanzas gráficas, en virtud de que la marca registrada consiste únicamente en la palabra CLUB, en tanto la de su representada consiste en la palabra SHOES. El tipo de letra así como el color utilizado por ambos titulares es distinto, lo que hace que ambos signos sea disimiles. En igual sentido al estar compuestas por las palabras PRICE y SHOES hace que a nivel fonético suenen diferente, y a nivel ideológico no existe similitud entre ellas. Para los efectos indicados el recurrente incorpora un listado de búsqueda del Registro de la Propiedad Industrial, sobre registros inscritos bajo la denominación PRICE el cual indica coexisten pacíficamente. Por lo anterior solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el trámite de registro del signo propuesto por su representada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser



primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta 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. 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, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca “**PRICE SHOES (DISEÑO)**” y las marcas inscritas bajo la denominación “**PRICE CLUB (DISEÑO)**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, tal y como se observa del signo propuesto, a nivel visual estas no contiene ningún elemento que le otorgue u proporcione algún grado de distintividad con relación a los signos inscritos, que le permita a la administración registral otorgarle su correspondiente protección.

Aunado a ello, el hecho de que las denominaciones utilicen escrituras diferentes no le proporciona a la propuesta la actitud distintiva necesaria, en virtud de que el arte gráfico es una particularidad del sistema de mercadeo que utilizan las empresas a nivel comercial, y siendo que lo que se pretende comercializar se encuentra dentro de una misma actividad evidentemente induciría a que el consumidor no logre identificarlos de manera adecuada en el mercado, en este sentido los extremos alegados por el recurrente no son de recibo.

Por otra parte, cabe señalar que si bien las propuestas se encuentra en idioma inglés “**PRICE SHOES**” y “**PRICE CLUB**”, ambas comparten el término **PRICE** que más allá de proporcionarles una diferencia entre sus significados, las hace similares entre sí dado que su mayor fuerza se encuentra contenida en dicho vocablo y de esa misma manera será percibido por el consumidor, y en consecuencia al igual que lo determinó el Registro de instancia, a nivel **visual** y **fonético** su similitud es mayor, lo cual evidentemente aduciría a que el



consumidor se encuentre en una situación de error o confusión. Máxime, que los productos y servicios que se pretenden comercializar se encuentra relacionados con los que comercializa la titular de los signos inscritos, por lo que no podría otorgarse su protección registral.

Por otra parte, en cuanto al **nivel ideológica** de los signos en pugna no podríamos obviar que las marcas inscrita datan del año 2009 (v.f 06), por lo cual él consumidor medio ya maneja un grado de conocimiento con relación a los productos que dicha empresa comercializa, dentro de la actividad de venta de calzado, por lo cual el consumidor asociaría las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial, lo cual lesionaría evidentemente los derechos de su titular.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que las marcas pretenden la comercialización de calzado tal y como es definida en la clase 25 del nomenclátor internacional de Niza, como además las clases 16 y 35 internacional se encuentran relacionadas con la misma actividad mercantil, por lo que evidentemente se encuentran dirigidos a un mismo sector de los consumidores, y es en razón de ello que el riesgo de error y confusión es inevitable, del cual queda evidenciado que no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión u asociación empresarial, por lo que sus argumentaciones en este sentido no poden ser acogidas.

En extremo indicado por el recurrente sobre la aplicación del artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos al particular, para lo cal expresamente señala; *“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección*



no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesarios en el comercio.” Cabe señalar por parte de este Órgano de alzada, que ante dicho supuesto operaría de igual manera la inadmisibilidad del signo propuesto, en virtud de que tal consideración comprendería el elemento genérico que en el signo propuesto es “SHOES” prevaleciendo únicamente el término “PRICE” el que cotejado con el inscrito resulta idéntico, careciendo así su propuesta marcaria de la actitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente.

Finalmente, se hace de conocimiento del recurrente que los signos marcarios inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran sometidos al proceso de calificación, y el hecho de que puedan existir signos similares inscritos, no constituye un parámetro para definir la inscripción de otro signo, en virtud de que los criterios que otorgan o deniegan los registro marcarios son analizados en forma independiente, y para cada caso en particular, conforme a la normativa marcaria aplicable. Ahora bien, en caso de existir inconformidad con un registro inscrito con el cual se considere su titular lesiona sus derechos, nuestra legislación marcaria prevé los mecanismos necesarios para poder objetarlos. No obstante, siendo que no nos encontramos ante un proceso de tal envergadura, sus argumentaciones en este sentido no podrían ser acogidas. Por esa razón el agravio expuesto por el apelante en relación a este punto debe ser rechazo.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado “**PRICE SHOES (DISEÑO)**”, en clase 16, 25 y 35 internacional, generaría riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, apoderada especial de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS Y FRANQUICIAS S.A DE C.V**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y tres minutos con trece segundos del tres de septiembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.



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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, apoderada especial de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS Y FRANQUICIAS S.A DE C.V**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y tres minutos con trece segundos del tres de septiembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicio bajo la denominación **“PRICE SHOES (DISEÑO)”** en **clase 16, 25, 35** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.
