



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1327-TRA-PI

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

**DELL INC**, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10630-07)

Marcas y otros signos

## ***VOTO N° 361-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del trece de abril del dos mil diez.***

**Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete-cuatrocientos cuarenta y tres, en su condición de apoderado especial registral de la sociedad **DELL INC**, una sociedad constituida bajo las leyes del estado Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y ocho minutos, dos segundos del nueve de octubre del dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de agosto del dos mil siete, el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en la calidad y condición citada, solicitó el registro de la marca de comercio “DISEÑO ESPECIAL”, para proteger y distinguir en **Clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza: “*vestidos, calzados, sombrerería, especialmente camisas, chaquetas, gorras y viseras*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 09:58:35 horas del 10 de agosto del 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que existe



inscrita la marca **"ALIEN SHOES (DISEÑO)"**, en clase 25 internacional, bajo el registro número **184231**, inscrita el 16 de enero del 2009, propiedad de la empresa **FABRICAS DEL CALZADO CANADA S.A. DE C.V.**

**TERCERO.** Que habiéndosele dado trámite a la solicitud de registro presentada por cuenta de la empresa **DELL INC**, mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y ocho minutos, dos segundos del nueve de octubre del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **"POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se Rechaza la solicitud de inscripción de la marca Diseño Especial, en clase 25 internacional. (...)"**.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el treinta de octubre del dos mil nueve, el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de la empresa **DELL INC.**, apeló la resolución referida, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia reglamentaria de estilo mediante resolución de las nueve horas, cuarenta y cinco minutos del nueve de febrero de dos mil diez, no expresó agravios.

**QUINTO.** 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 causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica y comercio:



“ALIEN SHOES (DISEÑO)”, bajo el registro número **184231**, propiedad de la empresa **FABRICAS DEL CALZADO CANADA S.A. DE C.V.**, para proteger y distinguir: “*calzado*”, en clase 25 internacional, inscrita el 16 de enero de 2009 y vigente hasta el 16 de enero del 2019. (Ver folios 15 al 17)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se 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 los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, 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**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesis, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).



Bajo tal tesisura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de la empresa **DELL INC**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “*(...) En mi condición de apoderado de DELL INC., en tiempo y forma interpongo recurso de apelación en contra de la resolución de las 14:38:02 horas del 09 de octubre de 2009*”. (Ver folio 14), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo **19** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 23) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de la empresa **DELL INC**.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisible por derechos de terceros, por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto de la marca “**ALIEN SHOES (DISEÑO)**”, ya inscrita en clase 25 y bajo el registro número **184231**, a nombre de la empresa **FABRICAS DEL CALZADO S.A. DE C.V.**, por cuanto las mismas protegen productos que se encuentran



clasificados en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza y analizadas en forma global y conjunta, bajo la figura del cotejo marcario, tal como es criterio del órgano a quo así como de este Tribunal y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria así lo recomiendan, por cuanto ambas protegen productos de la clase 25, se advierte conforme a lo expuesto anteriormente que entre los signos enfrentados existe similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por lo que siendo inminente este riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor así como socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que se observa que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, todas estas razones por la cuales debe rechazarse la solicitud presentada, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial en primera instancia.

Por tal motivo, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial de que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, además, de la documentación constante en el expediente se observa que la marca inscrita protege y distingue en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza “***calzado***”, por su parte, la marca solicitada pretende proteger y distinguir en la misma clase “***vestidos, calzados, sombrerería, especialmente camisas, chaquetas, gorras y viseras***”, al respecto, debe tomarse en cuenta que entre alguno de los productos de la marca pretendida existe identidad con los productos que protege la marca inscrita como es el caso del “***calzado***” y los otros productos que desea distinguir como es el caso de los ***vestidos, sombrerería, especialmente chaquetas, gorras y viseras*** se relacionan entre sí (Ver. artículos 8, inciso a) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (Ver. artículo 8 inciso b, de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (Ver. artículos 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas, y 24 inciso f) de su Reglamento) para el público consumidor.



Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como resultado que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de las marcas inscritas, “*(...) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según lo dispuesto en el inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por esta Instancia.

**CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al establecerse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca que le fue opuesta por el Órgano **a quo**, así como la generación de riesgo de confusión sobre el origen empresarial de las mismas para el público consumidor, y conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, la disposición prohibitiva del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resulta aplicable en este caso, por lo que es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DELL INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y ocho minutos, dos segundos del nueve de octubre de dos mil nueve, la que se confirma en este acto.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DELL INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y ocho minutos, dos segundos del nueve de octubre del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**TNR: 00.41.55**

**DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA**

**UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.**

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.**

**TNR: 00.42.40**