



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0757-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de comercio “*iShoes*”**

**Consorcio Continental S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-1748)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 430-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del veintisiete de mayo del dos mil catorce.

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor Mao Sun Liang conocido como **Henry Liang**, mayor, casado una vez, empresario, cédula de residencia uno uno cinco ocho cero cero cinco cuatro cuatro cero siete, quien actúa en condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de **Consorcio Continental S.A.**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- cero noventa y nueve mil trescientos cincuenta, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y ocho minutos y veinticinco segundos del diez de octubre de dos mil trece.

**RESULTANDO**

**I.** Que en fecha 27 de febrero del 2013, el señor Mao Sun Liang, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó el registro de la marca de fábrica “*iShoes*”, para distinguir y proteger “*vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas*”, en clase 25 de la nomenclatura internacional.



**II.** Mediante resolución de las trece horas con cincuenta y ocho minutos y veinticinco segundos del diez de octubre de dos mil trece, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: **“POR TANTO:** // *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”* (mayúsculas y negritas del original).

**III.** Inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de Octubre del 2011, el señor Mao Sun Liang, presentó recurso de apelación.

**IV.** 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 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 julio del 2011.

*Redacta la Juez Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** De interés para la resolución de este proceso se tiene como hechos probados los siguientes:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra registrada la marca de servicios **YO♡ZAPATOS**, bajo el registro número 187823, desde el 20 de marzo del 2009 y



vigente hasta el 20 de marzo del 2019, a nombre de **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.**, para proteger servicios de tiendas de zapatos al por menor; servicios de tienda al por menor en línea computarizados en el área de calzado accesible mediante redes globales de cómputo, en clase 35 de la Clasificación de Niza. (Ver folio 98 y 99).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra registrada la señal de propaganda “I ♥ SHOES”, bajo el registro número 227890, desde el 21 de junio del 2013, a nombre de **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.**, para proteger servicios de tiendas al detalle de venta de zapatos, en clase 50 de la Clasificación de Niza.(Ver folio 96 y 97).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de relevancia para el pronunciamiento, que tengan ese carácter.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de registro planteada, por considerar que la marca que se pretende inscribir “*iShoes*”, corresponde a una marca inadmisibles por razones intrínsecas. El Registro considera que dicha marca es engañosa en relación con la naturaleza de los productos que protege. Además conforme al artículo 8 incisos a) y b), el signo es rechazado por derechos de terceros debido a que contiene la denominación preponderante de los signos registrados a saber el término “SHOES” y/o “zapatos”. Todos estos signos buscan proteger productos relacionados con la venta de zapatos, utilizando los mismos canales de distribución y destinados al mismo tipo de consumidor, lo que podría causar confusión en los usuarios al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión y de asociación empresarial en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de signos marcarios distintivos, por lo cual transgrede el artículo séptimo inciso j) y 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas.



Por su parte, el apelante alega que sustenta el recurso en los mismos argumentos que ha venido sosteniendo ante el Registro, los cuales básicamente son; que el signo solicitado difiere gráfica y fonéticamente de la clase 35 registrada y de la señal de propaganda, los cuales se utilizan como parámetros para rechazar la solicitud, lo que evidencia una denegatoria subjetivizada ya que la clase que solicita es la 25 y se está objetando por una marca en clase 35, no pudiendo alegarse inadmisibilidad de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos pues se trata de clases absolutamente distintas, en comercios diferentes donde no se le hará incurrir al consumidor en engaño o confusión. Agrega además que la marca que se pretende registrar en clase 25 es una palabra de fantasía porque la “i” puesta al frente de “shoes”, le da una connotación diferente y desde una óptica visual, las marcas registradas contienen un corazón que el signo solicitado no contiene.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez revisada la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial y analizados los agravios expresados por la sociedad apelante, coincide este Órgano Colegiado en el rechazo de la marca solicitada “*iShoes*”, dada su irregistrabilidad por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que son de aplicación directa para el presente caso, dado que se encuentra en la publicidad registral la marca de servicios **YO♡ZAPATOS** y la señal de propaganda I ♡ SHOES, que básicamente se dedican al servicio de tiendas de ventas de zapatos, frente al signo propuesto “*iShoes*” que pretende proteger “*vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas*”.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, indica las principales reglas que han de utilizarse para calificar las posible semejanzas entre los signos distintivos, dentro del cual se destaca el inciso c) y que indica que: “*debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos.*”



Bajo ese concepto, a nivel gráfico observa este Tribunal que los signos inscritos están compuestos por una combinación de elementos denominativos y gráficos, lo que las convierte en marcas mixtas de prevalencia denominativa, y el signo solicitado es compuesto únicamente por letras, lo que lo hace ser en un signo meramente denominativo. La doctrina ha sido enfática en indicar que la parte denominativa prevalece a lo gráfico. En ese sentido se ha dicho.

*“La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables, STSJ Madrid 2-IV-1998. En el mismo sentido, pueden consultarse la STS 30-I-1997, c-a (marca de SANITAS, S. A., con SANITAS a pesar de tener distintos gráficos).” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, p.p. 296, mayúsculas del original).*

Siguiendo con este cotejo, puede apreciarse que la única diferencia de los signos inscritos propiedad de **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.**, es que la marca de servicios registrada **YO♡ZAPATOS** se encuentra inscrita en idioma español y la propuesta, *“iShoes”* significa igualmente zapatos. Respecto a la señal de propaganda también registrada **I ♡ SHOES**, no tiene ninguna diferenciación desde el punto de vista denominativo, y los gráficos de los signos inscritos no vienen a trazar mayor diferencia respecto a la propuesta, por lo que el consumidor medio puede llegar a pensar que se encuentra ante la misma marca. En razón de ello, se suscita una falta de distintividad en el signo propuesto *“iShoes”*, característica que resulta esencial para la registrabilidad de una marca de fábrica y comercio.

En este mismo orden de ideas, este Órgano de apelación ha señalado anteriormente que:

*“La distintividad de los signos que se someten a registración 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 también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial y a su vez, restringiría 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 idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca (artículo 25 Ley de Marcas).” (Voto 383-2008, de las 10:15 horas del 29 de julio de 2008)*

Aparte del análisis realizado anteriormente, el otro estudio que hay que realizar para lograr determinar que la marca solicitada no es posible registrarla, es el de la comparación entre los productos a distinguir. En los signos confrontados, los productos y servicios que se protegen se encuentran relacionados, siendo que los signos inscritos como se indicó anteriormente, se dedican al servicio de tiendas de ventas de zapatos y la solicitada protege y distingue “*vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas*”, con lo cual se evidencia un posible riesgo de confusión y asociación aunque pertenezcan a distintas clases de la nomenclatura establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Como podemos observar los productos a los cuales les brinda protección la marca propuesta podría confundir, en cuyo caso el riesgo de error en la adquisición de estos productos por parte del consumidor es muy alto. Sobre este aspecto, la Interpretación Prejudicial N° 03-IP-2001 dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 9 de mayo de 2001, en el punto 4, página 7 dispone, en lo que interesa lo siguiente:



*“...esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio interesado en adquirirlos, asuma que provienen de un mismo productor.”*

En cuanto al alegato propuesto por el apelante concerniente a que las marcas confrontadas son en clases diferentes, debe recalcarse, que si bien las clases son diferentes los productos se relacionan y eso causa confusión al consumidor, siendo precisamente lo que ley de marcas trata de evitar. Asimismo es necesario indicarle al recurrente que tal y como se indicó en el contexto de la presente resolución, el elemento sobresaliente dentro de la marca propuesta es “SHOES” y la letra “i” al inicio de la marca propuesta y el corazón que presentan los signos distintivos registrados, no vienen a establecer ninguna diferencia sustancial entre éstos, siendo además visualmente muy similares.

Por lo anterior, coincide este Tribunal en la irregistrabilidad de la marca propuesta por razones extrínsecas y por la fuerza legal que eso conlleva, al tener la Administración Registral que proteger la marca registrada conforme lo indica el artículo 25 de la Ley de cita, no se entra a valorar las razones intrínsecas expuestas por el Registro. Eso hace que no lleve razón el apelante en sus agravios formulados, dado que en el caso de permitirse su inscripción se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos 8 inciso a) y b) , 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **Consortio Continental S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que debe confirmarse.



**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 No. 8039 y 29 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 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 presentado por la empresa **Consorcio Continental S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y ocho minutos y veinticinco segundos del diez de octubre de dos mil trece, la que 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptores**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TE: Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles**

**TNR: 00.41.33**