



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0814-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “KOALA KIDS DESIGN”  
(DISEÑO)**

**NUEVOS ALMACENES S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-2427)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 436-2014***

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

Recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno mil sesenta y seis seiscientos uno, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANÓNIMA**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en el Centro Comercial Plaza Boulevard Los Próceres 4-96, zona 10, Local 230, 2° Nivel, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinticinco minutos cuatro segundos del quince de octubre de dos mil trece.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de marzo de 2013, la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANÓNIMA** de calidades indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica



en clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Una línea de artículos de cuero, pieles, baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, jaeces y guarnicionería, todo relacionado con niños y bebés”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con veinticinco minutos cuatro segundos del quince de octubre de dos mil trece dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de octubre del 2013, 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 Mora Cordero, 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 hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas, cuyo titular es **FABRICA DE CALZADO ECCO, SOCIEDAD ANÓNIMA**. (Ver folios 44 a 47).



1.- **Koala** bajo el número de registro 185595 vigente desde el 2 de febrero de 2009 y hasta el 02 de febrero de 2019, para proteger y distinguir en clase 25: *“Toda clase de zapatos para hombres, mujeres y niños, incluyendo zapatos, zapatillas, botas, sandalias en cuero, plástico, madera y cualquier otro material”*.

2- **KOALA** bajo el número de registro 179056 vigente desde el 25 de agosto de 2008 y hasta el 25 de agosto de 2018, para proteger y distinguir en clase 25: *“Toda clase de calzado para hombres, mujeres y niños, incluyendo zapatos, zapatillas, botas, sandalias en cuero, plástico, madera y cualquier otro material”*.

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **“KOALA KIDS DESIGN” (DISEÑO)**, 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 y fonéticas, en relación con las marcas inscritas **KOALA** registro 170056 y **Koala (DISEÑO)** registro 185595, 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.

Por su parte, la empresa apelante, indica que el principio de especialidad marcaria permite la coexistencia de dos marcas a nivel registral indicando que en el caso concreto la marca **KOALA KIDS (Diseño)** si bien se trata de una marca similar a las actualmente inscritas, su



registro resulta procedente con base a dicho principio, ya que las marcas tienen un ámbito de protección limitado a productos distintos que se encuentran protegidos en clases distintas, agrega que el signo solicitado se dedica a la venta de artículos de cuero especialmente para niños y bebés, y las inscritas se dedican al sector de la zapatería únicamente, indica además que las diferencias gráficas del signo distintivo de su representada lo convierten en un signo atractivo para el público consumidor.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la sociedad y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...)”*

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:



MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
 <p>En clase en clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza: para proteger y distinguir: Una línea de artículos de cuero, pieles, baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, jaeces y guarnicionería, todo relacionado con niños y bebés”.</p>	 <p>En clase 25:” <i>Toda clase de zapatos para hombres, mujeres y niños, incluyendo zapatos, zapatillas, botas, sandalias en cuero, plástico, madera y cualquier otro material”.</i></p>	<p><b>MARCA INSCRITA</b></p> <p><b>KOALA</b></p> <p>“En clase 25: “<i>Toda clase de calzado para hombres, mujeres y niños, incluyendo zapatos, zapatillas, botas, sandalias en cuero, plástico, madera y cualquier otro material”.</i></p>

Efectuado el cotejo anterior, vemos como el signo inscrito está contenido en el signo solicitado, siendo clara la similitud gráfica y fonética entre ambos signos, pues los términos



propuestos y el registrado y **KOALA**, son idénticos, la única diferencia entre ambos es el diseño y el inscrito además contiene el dibujo de un koala, que no son suficientes para producir la debida distintividad de estos, siendo esa coincidencia en las letras, un riesgo para el consumidor quién podrá confundir los productos de la marca inscrita, con los que se marquen con el signo solicitado, dada la similitud señalada.

Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, produciendo un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, siendo que



los signos tienen más similitudes que diferencias, análisis que debe hacerse con base en el artículo 24 inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que 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: (...) c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos*".

Conforme lo indicado, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma establece, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados, y además se le indica que en cuanto al agravio relativo al principio de especialidad, se debe señalar que aunque las marcas inscritas estén en clase diferente, los productos se relacionan por lo que no resulta de aplicación en el presente caso, dicho principio.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinticinco minutos cuatro segundos del quince de octubre de dos mil trece, la cual debe confirmarse.

**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 la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANÓNIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinticinco minutos cuatro segundos del quince de octubre de dos mil trece.

la cual se confirma denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**