

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0019-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo CHACO

Marcas y otros signos

Wolverine International L. P., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10132-2009)

VOTO N° 0445-2013

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa Wolverine International L. P., organizada y existente de conformidad con las leyes de Islas Cayman, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, diecinueve minutos, cincuenta y tres segundos del veintidós de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecinueve de noviembre de dos mil nueve, el Licenciado Zürcher Gurdíán, representando a la empresa Wolverine International L. P., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **CHACO**, en la clase 25 de la nomenclatura internacional para distinguir vestuario, calzado y sombrerería.

SEGUNDO. Que por resolución de las doce horas, diecinueve minutos, cincuenta y tres segundos del veintidós de noviembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha ocho de diciembre de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las ocho horas, veintiún minutos, veintinueve segundos del dieciséis de diciembre de dos mil diez, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente indicada.

CUARTO. Que por resolución de este Tribunal de las trece horas cuarenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil once, se suspendió el dictado de la resolución final en el presente asunto hasta tanto se resolviera definitivamente el pedido de nulidad contra la marca registrada N° 198856, suspensión que se levantó por resolución de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del dieciocho de marzo de dos mil trece.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene por bien probado:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica a nombre de Karol Rosibelle Castillo Mena



registro N° 198856, vigente hasta el doce de febrero de dos mil veinte, para distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional vestuario, calzado, sombrerería, para niños y adultos (folios 38 y 39).



- 2- Que la solicitud de nulidad de la marca N° 198856 planteada por la empresa Wolverine International L. P. fue tramitada ante el Registro de la Propiedad Industrial por medio del expediente N° 198856, la cual fue declarada sin lugar, y confirmada por medio del Voto de este Tribunal N° 948-2012 dictado dentro del expediente 2011-0625-tra-pi (folios 54 a 58).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.


TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de identidad en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta tener un mejor derecho en la obtención del registro pedido, por lo que en expediente aparte solicitó la nulidad de la marca N° 198856.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. DEFENSA ESGRIMIDA, COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Analizado el presente asunto considera este Tribunal, que ha de avalarse la resolución final venida en alzada. La defensa de la empresa apelante consistió en argüir la nulidad de la marca previamente inscrita, por considerar le asiste un mejor derecho para la obtención del registro; sin embargo, planteada que fue dicha solicitud ésta fue declarada sin lugar por el Registro de la Propiedad Industrial y confirmada por este Tribunal, todo según se indica en el segundo hecho tenido por probado de la presente resolución, por lo que dicha marca registrada mantiene incólume el derecho de exclusiva que le reviste y que le permite erigirse como oponible de oficio según lo establecen los artículos 8 y 14 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

Así, tenemos que la comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, “**numerus apertus**” indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. A dichos efectos utilizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado como marca
	
Productos	Productos
Clase 25: vestuario, calzado, sombrerería, para niños y adultos	Clase 25: vestuario, calzado y sombrerería

De lo anterior se observa, que la marca solicitada se encuentra enteramente contenida dentro de la ya registrada, y al ser los productos idénticos, existe una clara posibilidad de relación de

CHACO con  , ya que el consumidor pensará que una y otra marca son simplemente variaciones dadas por su origen empresarial, el cual confundirá por tratarse de los mismos productos.

Precisamente, al corresponderle la protección a la misma clase con productos idénticos, no es posible la aplicación del principio de especialidad, el que según la doctrina establece:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

Pero, la identidad de los productos hace que no sea aplicable este principio, todo lo cual impide que el registro pedido en virtud de lo establecido por el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, sea concedido:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”

Por lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdían representando a la empresa Wolverine International L. P., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, diecinueve minutos, cincuenta y tres segundos del veintidós de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo CHACO. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33