



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0768-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “TREKSTA”

TREKSTA INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 4969-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 463-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del dos de mayo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada de la empresa **TREKSTA INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Korea, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta y nueve segundos del nueve de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de mayo de 2011, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“TREKSTA”**, en **Clases 25** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“calzado, suelas para calzado, plantillas para calzado, suelas (externas) para calzado, botas de montañismo, botas de trabajo, ropa”*.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta y nueve segundos del nueve de agosto de dos mil once, rechazó de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de 2011, la Licenciada Arias Chacón, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la falta de un elenco de hechos demostrados, este Tribunal enumera con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 13 de febrero de 2009 y vigente hasta el 13 de febrero de 2019, la marca “**TREK**” en el Registro **No. 186729**, cuyo titular es **TREK BICYCLE CORPORATION**, para proteger y distinguir “*ropa, ropa de exterior para el frío y sombrerería*” en **Clase 25** de la nomenclatura internacional, (ver folios 12 y 13).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea que es inadmisibles por derechos de terceros, ya que al analizar las marcas propuestas “**TREKSTA**” y la inscrita “**TREK**”, se advierte una gran similitud gráfica y fonética, siendo que ambas protegen productos iguales y relacionados, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente centra sus agravios en tres aspectos principales: Que no existe riesgo de confusión a nivel gráfico y fonético por cuanto la presencia de algunos elementos o letras en común no crea un grado de confusión tal, que impida su coexistencia, siendo que ambos signos son diferenciables. Que aunque estén en la misma clase, no se daría confusión entre los productos protegidos ya que la clasificación es para una ubicación general y por ello debe valorarse en detalle cada solicitud. Aunado a ello, en este caso no hay riesgo de asociación entre las empresas, por cuanto su representada es una importante compañía coreana que cuenta con un alto reconocimiento a nivel mundial. Que las marcas pueden coexistir, tal como sucede en otros países.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; que tiene el derecho



de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, este Tribunal considera que debe confirmarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, al observar el signo propuesto “**TREKSTA**”, en relación con el inscrito “**TREK**”, es indiscutible que entre ellos existe similitud fonética y gráfica, ya que la marca inscrita se encuentra contenida en su totalidad en la solicitada. Aunado a ello, existe un alto riesgo de asociación por cuanto ambos signos protegen productos iguales y relacionados entre sí, ya que el propuesto lo es para distinguir calzado y ropa y el inscrito protege ropa y sombrerería y es por ello que las marcas no pueden coexistir registralmente.

Según lo expuesto, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito a favor de un tercero, y por ello, concluye este Tribunal, no resultan de recibo los agravios del apelante, dado lo cual, se declara sin lugar el recurso presentado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **TREKSTA INC.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta y nueve segundos del nueve de agosto de dos mil once.

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 presentado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **TREKSTA INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta y nueve segundos del nueve de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegando el registro del signo “**TREKSTA**”, solicitado por la apelante. 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33