

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0229-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca JOY SPORT (diseño)

Jansport Apparel Corp., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2864-06)

Marcas y otros Signos

VOTO 467-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta minutos del nueve de setiembre de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Jansport Apparel Corporation, organizada y existente según las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:35 horas del 19 de setiembre de 2007.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 03 de abril de 2006, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y tres-setecientos cinco, representando a la empresa Importadora Occidental S.A., solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio



en la clase 18 de la nomenclatura internacional, para distinguir billeteras, monederos, monederos que no sean de metales preciosos, bolsos, carteras de bolsillo; bolsas de cuero para llevar niños, bolsas para herramientas (de cuero), bolsas de malla (que no sean de metales preciosos); bolsas para la compra, bolsos de viaje, porta documentos, mochilas, morrales, riñoneras, maletines, maletas, valijas y baúles hechos de cuero o materiales afines; correas de cuero; bastones, bastones de paraguas; sombrillas, paraguas, parasoles; bozales, riendas para caballo, fundas de silla de montar para caballo, estriberas; cajas de fibra vulcanizada; forro de cuero para calzado, cordones de cuero, pieles de animales.

SEGUNDO. Que en fecha 19 de octubre de 2006, contra dicha solicitud presentó oposición Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Jansport Apparel Corporation.

TERCERO. Que a las nueve 13:35 horas del 19 de setiembre de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro de marca.

CUARTO. Que en fecha 18 de octubre de 2007, la representación de la empresa Jansport Apparel Corporation planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca




registro N° 86383, vigente hasta el 21 de marzo del 2014, en clase 18 para distinguir bolsos para el día, bolsos para la espalda, bolsos para la cintura, bolsos para los libros (mochilas), bolsos para llevar efectos de uso personal, valijas suaves, valijas duras, maletines, a nombre de Jansport Apparel Corp. (folios 46 y 46).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con 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, determinando la

inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado



y las marca inscrita , autorizó la inscripción de la marca solicitada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto al intentarse el registro solicitado se está dando una práctica parasitaria, que no cabe la comparación ideológica tomando como base la traducción del signo solicitado, y que si existen similitudes gráficas, fonética e ideológicas que provocan confusión tanto directa como indirectamente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
	
Productos	Productos
Clase 18: bolsos para el día, bolsos para la espalda, bolsos para la cintura, bolsos para los libros (mochilas), bolsos para llevar efectos de uso personal, valijas suaves, valijas duras, maletines	Clase 18: billeteras, monederos, monederos que no sean de metales preciosos, bolsos, carteras de bolsillo; bolsas de cuero para llevar niños, bolsas para herramientas (de cuero), bolsas de malla (que no sean de metales preciosos); bolsas para la compra,

	bolsos de viaje, porta documentos, mochilas, morrales, riñoneras, maletines, maletas, valijas y baúles hechos de cuero o materiales afines; correas de cuero; bastones, bastones de paraguas; sombrillas, paraguas, parasoles; bozales, riendas para caballo, fundas de silla de montar para caballo, estriberas; cajas de fibra vulcanizada; forro de cuero para calzado, cordones de cuero, pieles de animales
--	--

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando

en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Así, tenemos que, en el nivel gráfico, ambos signos son del tipo mixto, o sea, contienen una parte denominativa y un diseño. El diseño en ambos casos es distinto, pero la parte denominativa presenta muchas similitudes, ambas palabras se componen de ocho letras, empezando con J y terminando con SPORT, o sea, de ocho letras seis son iguales y están colocadas en el mismo orden, por lo que en el nivel gráfico existe similitud.

Al ser pronunciadas, claramente se denota una gran similitud entre ambas. “Yoisport” suena de una forma muy similar a “yansport”, sobresale en ambas el sonido inicial “y” y ambas finalizan en “sport”, variando únicamente en los sonidos “oi” y “an”, que dentro del conjunto del sonido producido por ambas palabras pierde peso ante las similitudes fonéticas apuntadas.

Apuntadas las similitudes anteriores, resta realizar una comparación entre los productos distinguidos en ambos casos. Ambas son de la clase 18, algunos de ellos son idénticos y

otros similares. Por lo que por las similitudes apuntadas entre la marca inscrita y el signo solicitado no se permite su coexistencia registral.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones



que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo no puede constituirse en una marca registrada, por no diferenciarse suficientemente de la marca inscrita



. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Jansport Apparel Corporation en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:35 horas del 19 de setiembre de 2007, resolución que en este acto se revoca, acogiéndose la oposición planteada y denegándose el registro solicitado.

SEXTO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Jansport Apparel Corporation en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 13:35 horas del 19 de setiembre de 2007, la que en este acto se revoca, y en su lugar se acoge la oposición planteada, denegándose el registro solicitado. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33