



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0813-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CONVERT (diseño),  
CONVERT FOOTWEAR CORP. E.I.R.L., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2014-5341)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 495-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las doce horas con diez minutos del veintiuno de mayo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-mil dieciocho-novecientos setenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **CONVERT FOOTWEAR CORP. E.I.R.L.**, sociedad domiciliada en Av. Los Quechuas 1077, Urb. Olimpo Ate Lima Perú, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, once minutos, treinta y nueve segundos del dieciocho de setiembre del dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el veintitrés de junio del dos mil catorce, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo



como marca de fábrica y de comercio, en clase **25** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Calzados, prendas de vestir y sombreros”.

**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las diez horas, once minutos, treinta y nueve segundos del dieciocho de setiembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para las clases solicitadas**”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final supra citada, el treinta de setiembre del dos mil catorce, la representación de la empresa **CONVERT FOOTWEAR CORP. E.I.R.L.**, interpuso recurso de apelación, siendo que el Registro referido, mediante resolución dictada a las catorce horas, cinco minutos, treinta y dos segundos del tres de octubre del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.



**Redacta la Juez Suárez Baltodano; y,**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **ALL STAR C.V.**, la marca de fábrica “**CONVERSE**” bajo el registro número **166300**, desde el 16 de febrero del 2007, vigente hasta el 16 de febrero del 2017, en clase **25** Internacional, la que protege y distingue: “Calzado y ropa (vestidura)”. (Ver folios 103 a 104).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa



**ALL STAR C.V.**, la marca de fábrica  bajo el registro número **166301**, desde el 16 de febrero del 2007, vigente hasta el 16 de febrero del 2017, en clase **25** Internacional, la que protege y distingue: “Calzado y ropa (vestidura)”. (Ver folios 105 a 106).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se está



solicitando la inscripción de la marca fábrica  en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza. Existen en la publicidad registral según consta a folio 103, la marca de fábrica “**CONVERSE**” inscrita bajo el registro número 16630, propiedad de la



empresa **ALL STAR C.V.**, la cual protege y distingue, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, “Calzado y ropa”, y a folio 105 se encuentra la marca de fábrica



inscrita bajo el registro número 166301, cuyo titular es la empresa mencionada, la cual protege y distingue “Calzado y ropa (vestidura). El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 de su Reglamento, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros.

Por su parte, el representante de la empresa apelante, en su escrito de agravios, argumenta lo siguiente: **1.-** Que si bien es cierto, los signos comparten un prefijo, esto no implica que las marcas sean gráficamente iguales o similares. **2.-** Que no es posible el riesgo de confusión entre los signos porque la marca **CONVERSE ALL STAR & DISEÑO**, se base en ser una figura circular que contiene una estrella y en la parte superior la palabra **CONVERSE** y en la parte inferior las palabras **ALL STAR**. Esta difiere totalmente de la marca de su representada la cual tiene la palabra **CONVERT** en una grafía especial y en la parte superior un símbolo en negro. **3.-** Si bien es cierto, gramaticalmente las marcas comparten elementos, esto no implica que ante la posición del consumidor las marcas sean gráficamente iguales o similares. En un correcto análisis visual deben estudiarse todos lo elementos y no únicamente las letras que contienen las marcas. Por lo que no es entendible que un consumidor pueda confundir una marca que posee una estrella como signo predominante y distintivo de la misma, con una marca que su signo distintivo es el símbolo inclinado y la palabra **CONVERT**. **4.-** Que al existir un prefijo idéntico en las marcas, se produce una semejanza fonética, sin embargo, esto no otorga exclusividad sobre un prefijo. **5.-** Que en cuanto al elemento ideológico, tenemos que la marca **CONVERSE & diseño** es un signo de fantasía que no tiene un significado, sino que su importancia radica en



la estrella, mientras que CONVERT & diseño, hace alusión a “convertir”, no existiendo el supuesto riesgo de confusión que alega la señora registradora. **6.-**Que no puede negarse el registro de una marca que contemple productos similares a proteger, porque se vulnera los derechos marcarios de su representada. Por los motivos indicados solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

**CUARTO. FONDO DE ASUNTO.** En el caso bajo estudio, debemos tener presente que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual , auditivo o ideológico, por ser también idénticos o relacionados los productos que protegen. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sea éstos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por la simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo.

En este sentido, cuando una marca ingresa a la corriente registral, compete al operador de derecho al realizar el cotejo marcario, tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos distintivos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). Debe además darse prioridad a las semejanzas sobre las diferencias entre éstos, según lo prescribe el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicados en la resolución recurrida como fundamento para denegar el signo



solicitado, son muy claros al establecer la inadmisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación respectivamente, es al **público consumidor**, pues es a éste a quien le corresponde, en virtud del papel que desempeña en el mercado, distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que recibe de las distintas empresas comerciales.

En el presente proceso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de dichos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, en el sentido de llegar a asociar al titular de los signos inscritos con la empresa de la marca solicitada.



En el caso que se analiza, la marca de fábrica y de comercio propuesta es mixta, se compone de un diseño gráfico de color negro, ubicado en la parte superior, y de una palabra, “**CONVERT**” con grafía especial, escrita en letras mayúsculas, que traducida del idioma inglés al español significa **convertir**. Por su parte, las marcas inscritas, “**CONVERSE**” registro número **166300**, es denominativa, formada por una sola palabra “**CONVERSE**”, que traducida del idioma inglés al español significa **conversar**, y registro número **166301**, constituida por una parte denominativa, la expresión **CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR**, y la figura de una **estrella**.

El cotejo se realiza únicamente con la marca converse denominativa, ya que cada registro es independiente, y es este signo el que presenta mayor riesgo de confusión, además, se pone énfasis en el elemento denominativo que es el que el consumidor utiliza para recordar y referirse a la marca. El término en común que poseen ambos distintivos marcarios es la partícula “**CONVER**”, la diferencia son en un caso la letra **T** en la marca solicitada, y las letras **S y E** (SE) en las inscritas. Desde el punto de vista fonético la diferencia es la pronunciación de una



T en el signo propuesto, y las letras **S y E (SE)** en las marcas registradas, esta diferencia no se considera suficiente para evitar que los distintivos cotejados sean similares, esto por el peso que tiene elemento en común “**conver**”, razón por la cual debe aplicarse el artículo 24 iniso c), del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual establece que “**Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos**”.

Igualmente, se observa que entre los productos que pretende distinguir la marca solicitada en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “Calzados, prendas de vestir y sombreros”, y los productos de la clase 25 “Calzado y ropa (vestidura)” que protegen los signos registrados, “**CONVERT**” y “**CONVERSE**” son iguales por tratarse de una misma naturaleza “vestimenta”, y además, comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados. Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión, ya que existe conexión competitiva entre los productos a distinguir. Su coexistencia en el mercado inducirá a confusión al consumidor quien podría asociar el origen empresarial de los mismos. De ahí que se debe aplicar el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En razón de las consideraciones y citas normativas expuestas, considera esta Tribunal que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Néstor Viquez Morera**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CONVERT FOOTWEAR CORP. E.I.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, once minutos, treinta y nueve segundos del dieciocho de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose el registro de la marca de fábrica y de comercio “**CONVERT (diseño)**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

**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 y 2 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 N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CONVERT FOOTWEAR CORP. E.I.R.L.**, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CONVERT (diseño)**”, en clase **25** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 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 un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**