



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0907-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “STEP 1”

PROFOOT, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-10990)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 499-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cuarenta minutos del treinta de junio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial, de la empresa **PROFOOT, INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de New York, con domicilio en 74 20th, Street, Brooklyn, New York, 11232, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:31:12 horas del 5 de noviembre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de diciembre del dos mil catorce, la licenciada Marianella Arias Chacón de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “**STEP 1**” como marca de fábrica y de comercio, en clases: 3, 5, 21 y 25, de la Clasificación Internacional de Niza.

En **clase 3**, para proteger y distinguir, “preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y



raspar/abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, crema hidratante/humectante no medicada, preparaciones hidratantes para la piel, preparaciones hidratantes para el cuerpo, preparaciones no medicinales para el cuidado de la piel, cremas para la piel, lociones para la piel, cremas para el cuerpo, cremas hidratantes, lociones para el cuerpo, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar abrasivas, aceites esenciales, cosméticos, preparaciones para el cuidado del pie no medicadas para las dolencias comunes del pie, preparaciones no medicadas para el cuidado de la piel y de las uñas, crema hidratante no medicada, crema y lociones no medicadas para los pies, cremas para callos, piedras pómez, piedras para el suavizado del pie.”

En **clase 5**, para proteger y distinguir, “preparaciones farmacéuticas, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, emplastos, material para apósitos, desinfectantes, fungicidas, medicamentos antifúngicos/antimicóticos, a saber, cremas, ungüentos y espray con fines de cuidado de los pies, líquidos antimicóticos para el tratamiento de las infecciones por hongos en las uñas, líquidos, cremas y ungüentos anti-hongos, para el tratamiento de uñas de los pies y hongos en los pies, preparaciones medicadas para el cuidado de los pies para tratar dolencias comunes del pie, cremas medicadas para el pie, cremas para callos, preparaciones medicadas para la piel y el cuidado de las uñas, crema medicada hidratante, preparaciones medicadas para el cuidado de la piel, hidratantes para la piel, preparación para el alivio del dolor, cremas y geles para el alivio del dolor de pie y tobillo, cremas herbales tópicas, geles, pomadas, aerosoles, polvos, bálsamos, linimentos y ungüentos para el alivio de los dolores, tela de algodón suave para uso médico, almohadillas para juanetes y callos.”

En **clase 21**, para proteger y distinguir, “utensilios y contenedores para el hogar y la cocina, peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles), materiales para cepillería/hacer cepillos, artículos de limpieza, tensores para calzado, hormas para zapatos.”

En **clase 25**, protege y distingue, prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, plantillas, insertos para el calzado con fines primordialmente no ortopédicos, almohadillas para el talón,



taloneras, almohadillas para el talón, plantillas e insertos para el calzado para amortiguación y apoyo de los pies, plantillas para fines primordialmente no ortopédicos.”

SEGUNDO. La licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **PROFOOT, INC.**, y fundamentándose en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, mediante escrito 2015-003544 del 11 de marzo del 2015, presenta ante el Registro de la Propiedad Industrial, división de la solicitud multiclase de la siguiente manera: por un lado se tramitan las clases 3 y 21, y por otro lado se tramitarán las clases 5 y 25.

Asimismo, y junto con la división solicita la limitación de los productos que protege el distintivo STEP 1 en clase 5, para que la lista se lea de la siguiente manera: “Desinfectantes, fungicidas, medicamentos antifúngicos/antimicóticos, a sabe, cremas, ungentos y espray con fines de cuidado de los pies, líquidos antimicóticos para el tratamiento de las infecciones causadas por hongos en las uñas, líquidos, cremas y ungentos anti-hongos para el tratamiento de uñas de los pies y hongos en los pies, preparaciones medicadas para el cuidado de los pies para tratar dolencias comunes del pie, cremas medicadas para el pie, cremas para callos, preparaciones medicadas para la piel y el cuidado de las uñas, crema medicada hidratante, preparaciones medicadas para el cuidado de la piel, lubricantes para la piel, preparación para el alivio del dolor, cremas y geles para el alivio del dolor de pie y tobillo, cremas herbales tópicas, geles, pomadas aerosoles, polvos, bálsamos, linimientos y ungentos para el alivio de los dolores, tela de algodón suave para uso médico, almohadilla para juanetes y callos.”

También limita los productos que protege el distintivo STEP 1, en clase 25, para que la lista se lea de la siguiente manera: “plantillas, insertos para el calzado con fines primordialmente no ortopédicos, almohadillas para el talón, almohadillas para el talón, plantillas e insertos para el calzado para amortiguación y apoyo de los pies, plantillas para fines primordialmente no ortopédicos.”



En virtud de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:59:02 horas del 19 de marzo del 2015, resuelve: “[...] **I)** Admitir la división marcaria solicitada debiéndose tramitar bajo el expediente número 2014-10990 la clase 25; **II)** Continuar con el curso del trámite respectivo para las clases 3, 5, y 21 en el expediente número 2015-2398. **III)** Continuar el curso de trámite. [...]”

TERCERO. Mediante resolución final de las 11:31:12 horas del 5 de noviembre del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada, para prendas de vestir, calzado, plantillas, insertos para el calzado con fines primordialmente no ortopédicos, almohadillas para el talón , taloneras, almohadillas para el talón, plantillas e insertos para el calzado para amortiguación y apoyo de los pies, plantillas para fines primordialmente no ortopédicos, en clase 25 internacional, siendo procedente únicamente para artículos de sombrerería en la misma clase 25 internacional.** Deja constancia este Registro que la marca solicitada para las clases 3, 5 y 21 se encuentra debidamente inscrita en el expediente 2015-2398 ante la solicitud de división ya resuelta [...]”

TERCERO. Que por escrito presentado el once de noviembre del dos mil quince, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **PROFOOT, INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las 15:23:53 horas del 13 de noviembre del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a las 15:25:55 horas del 13 de noviembre del 2015, admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

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 nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBDO. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada, para prendas de vestir, calzado, plantillas, insertos para el calzado con fines primordialmente no ortopédicos, almohadillas para el talón , taloneras, almohadillas para el talón, plantillas e insertos para el calzado para amortiguación y apoyo de los pies, plantillas para fines primordialmente no ortopédicos, en clase 25 internacional, siendo procedente únicamente para artículos de sombrerería en la misma clase 25 internacional. Deja constancia este Registro que la marca solicitada para las clases 3, 5 y 21 se encuentra debidamente inscrita en el expediente 2015-2398 ante la solicitud de división ya resuelta [...].**”

La representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación argumentó que el criterio del Registro para rechazar la solicitud es incorrecto por cuanto, ambos signos se dirigen a consumidores muy selectos y diferentes. No existe posibilidad de confusión entre ambos.

En su escrito de expresión de agravios agrega, que la marca en cuestión fue originalmente solicitada para proteger los siguientes productos: “prendas de vestir, calzado, artículos de



sombrerería, plantillas, insertos para el calzado con fines primordialmente no ortopédicos, almohadillas para el talón, taloneras, almohadillas para el talón, plantillas e insertos para el calzado para amortiguación y apoyo de los pies, plantillas para fines primordialmente no ortopédicos”;

No obstante, en vista de la objeción hecha por el Registro con base en el registro N° 180727 de la marca STEPS (diseño), en clase 25, que protege medias, se enmendó la lista a proteger, para que se lea de la siguiente manera: “plantillas, insertos para el calzado con fines primordialmente no ortopédicos, almohadillas para el talón, almohadillas para el talón, plantillas e insertos para el calzado para amortiguación y apoyo de los pies, plantillas para fines primordialmente no ortopédicos.”

Sin embargo, por las consideraciones del rechazo parcial, el Registro no tomó en cuenta en su análisis la limitación hecha. Dado que se suprimió de la lista de productos las PRENDAS DE VESTIR, para evitar cualquier riesgo de error o confusión en el consumidor. Incluso eliminó también CALZADO, ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA Y TALONERAS. De esta manera, se descartó cualquier riesgo de confusión indirecta. El Registro no tomó en cuenta que, al realizarse la limitación señalada, los productos amparados por cada marca ya no guardaban relación.

Además, existen una serie de marcas que, al igual que el distintivo solicitado, comparten el elemento “STEP” y se encuentran debidamente inscritas en clase 25. En estos casos el Registro determinó que el distintivo podía ser objeto de protección registral por ser suficientemente distintivo. Por lo que solicita se revoque la resolución apelada y continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el expediente venido en alza y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal debe advertir al Registro de la Propiedad Industrial sobre su obligación de cumplir con la observancia de un requisito indispensable en todas las



resoluciones finales que dicho Registro ha de emitir, en cuanto debe pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate dentro del respectivo expediente, a la luz de lo dispuesto en los numerales 99 y 155 del Código Procesal Civil, normas que resultan de aplicación supletoria tanto en los procedimientos desarrollados por el a quo, como en aquellos que resultan de competencia de este Tribunal, de conformidad con lo que al efecto estipula el inciso f) del artículo 367, en relación con el numeral 229.2, ambos de la Ley General de la Administración Pública, debido a la inexistencia de disposición expresa dentro de la legislación registral, que determine las formalidades y requisitos que deben llevar las resoluciones finales que se dictan dentro de unas diligencias administrativas conocidas por los Registros que integran el Registro Nacional. En forma expresa, el artículo 155 de citas, dispone en lo que interesa: “Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios...” (Lo resaltado no es del original).

En el caso bajo análisis, una vez examinado el expediente en forma íntegra, se determina a folio 1, que la representante de la empresa **PROFOOT, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**STEP 1**” en clases 3, 5, 21 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, No obstante, cabe indicar, que en razón de la objeción realizada por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14: 28:58 horas del 6 de febrero del 2015, la empresa solicitante, mediante escrito 2015-003544 de 11 de marzo del 2015, solicitó la división de la marca., ya que se objetó para las clases 5 y 25, más no así para las clase 3 y 21 (Ver folios 8 y 9). Asimismo, solicitó la limitación de la listas de productos de las clase 5 y 25.

Consecuencia de la solicitud de división y limitación de la lista de productos de las clases 5 y 25, planteada por la empresa **PROFOOT, INC.**, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 13:59:02 del 19 de Marzo del 2015, resolvió admitir la división de solicitud debiéndose tramitar bajo el expediente número 2014-10990 la clase 25 y a su vez continuar con el curso del trámite respectivo para las clases 3, 5 y 21 en el expediente número



2015-2398.

Partiendo de lo anterior, y revisando el contenido de la resolución final de observa, a folios 60 in fine y 61 del expediente, que el Registro hace referencia a la limitación que la solicitante realizó de la lista de productos de la clase 25. Sobre este aspecto, es necesario indicar, que la lista de productos que se solicitó originalmente fue la siguiente: “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, plantillas, insertos para el calzado con fines primordialmente no ortopédicos, almohadillas para el talón, taloneras, almohadillas para el talón, plantillas e insertos para el calzado para amortiguación y apoyo de los pies, plantillas para fines primordialmente no ortopédicos”. No obstante, posteriormente, producto de las objeciones hechas por el Registro de la Propiedad Industrial (Ver folios 8 y 9), mediante escrito 2015-003544 presentado el 11 de marzo del 2015, limita la lista de productos original, para que se lea así:

“plantillas, insertos para el calzado con fines primordialmente no ortopédicos, almohadillas para el talón, almohadillas para el talón, plantillas e insertos para el calzado para amortiguación y apoyo de los pies, plantillas para fines primordialmente no ortopédicos.”

De manera que, partiendo de esa limitación, sobre la cual hace referencia la Autoridad Registral en su resolución final, específicamente a folio 61, cuando señala, “[...] **sin embargo lo mismo no sucede para la clase 25, porque si hay relación de productos, aún, siendo limitados [...]**”, como puede apreciarse, el Registro tomó en consideración la limitación que la solicitante realizó a la lista de productos de la clase 25. Por lo que considera este Tribunal, que sin lugar a dudas hay una incongruencia entre la motivación de la parte considerativa y dispositiva, pues nótese, que en la parte considerativa se refiere a la limitación y en la parte dispositiva el Registro resuelve que se rechaza la inscripción del signo solicitado porque es inadmisibles por razones extrínsecas para **prendas de vestir, calzado, plantillas, insertos para el calzado con fines primordialmente no ortopédicos, almohadillas para el talón, taloneras, almohadillas para el talón, plantillas e insertos para el calzado para amortiguación y apoyo de los pies,**



plantillas para fines primordialmente no ortopédicos, en clase 25 internacional, de conformidad con el artículo 8 incisos a), y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, y que es procedente **únicamente para artículos de sombrerería** en la misma clase 25 internacional., esta parte dispositiva como puede notarse hace mención de la lista de productos solicitada originalmente, cuando la misma según lo indicado líneas atrás fue limitada por el solicitante y la cual como quedó comprobado, fue tomada en cuenta en la parte considerativa por el propio Registro de la Propiedad Industrial, de lo que se desprende una incongruencia entre la parte considerativa y dispositiva, por ello debe anularse la resolución recurrida, para que el Registro de la Propiedad Industrial pueda emitir un nuevo pronunciamiento conforme al mérito del expediente.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara la nulidad de lo actuado a partir de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:31:12 horas del 5 de noviembre del 2015, a efecto que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir un nuevo pronunciamiento conforme al mérito del expediente. 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

Carlos Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**