



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1161-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “ROCKY (DISEÑO)”

ROCKY BRANDS WHOLESALE LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7808-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 559-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del quince de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada una vez, Abogada, vecino Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-01143-0447, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ROCKY BRANDS WHOLESALE LLC**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 39 East Canal Street, Nelsonville, Ohio 45764, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta y siete minutos y un segundo del treinta y uno de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de agosto de 2012, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ROCKY BRANDS WHOLESALE LLC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ROCKY (DISEÑO)**”, en **Clase 25** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*pantalones, chaquetas, overoles, parkas, pantalones tipo vaqueros, gorros, sombreros, medias, sudaderas, pantalones de chándal, pantalones tubos,*



ropa interior térmica, calzoncillos largos, camisetas con capuchas, camisas, camisetas, chalecos, guantes, fajas, calzado, botas y zapatos”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:13:32 horas del 27 de agosto de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas de comercio “**ROCKYO**” y “**ROCKYO (DISEÑO)**”, ambas en clase 18 y 25 de la nomenclatura internacional, bajo los registros números **162574**, **166730**, **220013** y **220041** propiedad de la empresa **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las siete horas con treinta y siete minutos y un segundo del treinta y uno de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de noviembre de 2012, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **ROCKY BRANDS WHOLESALE LLC**, interpuso en contra de la resolución referida recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal de alzada.

QUINTO. 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 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 Jueza Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio “**ROCKYO**”, bajo el registro número **166730**, inscrita desde el 12 de marzo de 2007 y vigente hasta el 12 de marzo de 2017, para proteger y distinguir: “*maletas, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras*”, en **Clase 18** del nomenclátor internacional, propiedad de la empresa **P SEIS DEL OESTE S.A.** (Ver folios 19 y 20).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio “**ROCKYO (DISEÑO)**”, bajo el registro número **220041**, inscrita desde el 6 de agosto de 2012 y vigente hasta el 06 de agosto de 2022, para proteger y distinguir: “*paraguas, sombrillas, maletas, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras*”, en **Clase 18** del nomenclátor internacional, propiedad de la empresa **P SEIS DEL OESTE S.A.** (Ver folio 21).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio “**ROCKYO**”, bajo el registro número **162574**, inscrita desde el 28 de setiembre de 2006 y vigente hasta el 28 de setiembre de 2016, para proteger y distinguir: “*prendas de vestir para adultos y niños, incluida ropa interior, camisas, camisetas, suéteres, pantalones, pantalonetas, ropa deportiva, pijamas, sombreros, gorras, botas, zapatos y zapatillas*”, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, propiedad de la empresa **P SEIS DEL OESTE S.A.** (Ver folios 22 y 23).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio



“**ROCKYO (DISEÑO)**”, bajo el registro número **220013**, inscrita desde el 6 de agosto de 2012 y vigente hasta el 06 de agosto de 2022, para proteger y distinguir: “*zapatos, prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, ropa para la práctica de deportes, gorras y sombreros*”, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, propiedad de la empresa **P SEIS DEL OESTE S.A.** (Ver folios 24 y 25).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**ROCKY (DISEÑO)**” para la clase 25 internacional, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existen inscritas las marcas de comercio “**ROCKYO**” y “**ROCKYO (DISEÑO)**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, asimismo en la clase 18 que se encuentra relacionada con ésta, y para proteger y distinguir productos idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al ser inadmisibles por derechos de terceros, ya que se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con los signos inscritos, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por proteger y distinguir sus productos.

Por su parte, los agravios sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, discrepan del criterio del Órgano a quo toda vez que los elementos distintivos de ambos signos marcarios son totalmente diferentes, lo cual justifica la coexistencia de los mismos, por lo que considerar el signo solicitado similar al inscrito partiendo de un análisis que individualiza cada componente del mismo, evidencia el análisis equívoco del Registro, por



cuanto la marca debe analizarse como un todo en su visión de conjunto, por lo que no resultan similares ni gráfica, ni fonética ni ideológicamente. Agrega que sí existen suficientes y evidentes elementos diferenciadores que aportan la necesaria distintividad al signo solicitado por su representada, con lo cual el riesgo de confusión al consumidor medio es nulo, dado que en su visión de conjunto la marca solicitada por su representada posee la distintividad necesaria para constituirse en un registro marcario. Concluye que debe tomar en cuenta el examinador que desde la visión en conjunto cada una de las marcas en estudio posee su propia peculiaridad que las hace identificables una de la otra respecto a la marca solicitada, y dicha diferencia se acentúa especialmente por el hecho de que son marcas mixtas, que poseen diseños totalmente diferentes y distintivos, que evocan conceptos totalmente dispares, generándose la carga diferencial suficiente para la marca solicitada pueda coexistir con las que ya se encuentran registradas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Corresponde destacar que las marcas enfrentadas son mixtas, tanto la solicitada como dos de las inscritas, es decir, están formadas por una parte denominativa y una parte figurativa, y por otra parte las dos inscritas restantes son meramente denominativas, ocurriendo que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que las marcas inscritas, “**ROCKYO**” y **ROCKYO (DISEÑO)**”, y la solicitada, “**ROCKY (DISEÑO)**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos gráficos, muy similares, sólo se distinguen por la vocal final “O” en las marcas inscritas, siendo idénticas en todo lo demás, debiendo tomarse en cuenta en el presente caso, que el factor predominante de las marcas enfrentadas es la parte denominativa de éstas, sean respectivamente las palabras “**ROCKY**” y “**ROCKYO**”, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, casi idéntica, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: “(...) *al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica en ambos casos, se pronuncian casi igual; máxime que la marca solicitada se encuentra*



contenida en la registrada; así al pronunciar ambas palabras, se escuchan exactamente iguales, por lo que se llega a la conclusión que el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el consumidor es casi el mismo. (...)

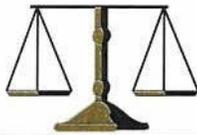
Ahora bien, al tener identificado cuál es el elemento preponderante, o **factor tópico**, de las marcas contrapuestas, porque la *“pauta del acusado relieve del elemento dominante”* constituye un factor a tomar en cuenta a la hora de comparar dos signos distintivos para determinar así la existencia o no de similitudes o semejanzas entre uno y otro. Sobre el particular, se dice que *“(…) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja (y también mixta diría este Tribunal) con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. (...)”* (**Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232**). Dicho de otra manera, el vocablo dominante es aquél que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad, y que viene a ser precisamente el que tiene mayor fuerza distintiva, en el presente caso el vocablo **“ROCKY”** en la marca solicitada y el vocablo **“ROCKYO”** en la marcas inscritas.

Así las cosas, en esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética aún más, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación de identidad, similitud y relación entre los productos que pretenden protegerse con la pretendida y los amparados por las ya inscritas.



Analizado el signo solicitado “**ROCKY (DISEÑO)**” como marca de fábrica y comercio en clase 25, con las marcas inscritas “**ROCKYO (DISEÑO)**” en cuanto a los productos a protegerse, se muestran identidades, similitudes y relación entre ellos, pues los productos que protegen y distinguen las marcas inscritas, conforme lo señalado en el considerando primero son “*maletas, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras*”, en **clase 18** del nomenclátor internacional, “*paraguas, sombrillas, maletas, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras*”, en **clase 18** del nomenclátor internacional, “*prendas de vestir para adultos y niños, incluida ropa interior, camisas, camisetas, suéteres, pantalones, pantalonetas, ropa deportiva, pijamas, sombreros, gorras, botas, zapatos y zapatillas*”, en **clase 25** del nomenclátor internacional, y : “*zapatos, prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, ropa para la práctica de deportes, gorras y sombreros*”, en **clase 25** del nomenclátor internacional, lo cual acrecienta la probabilidad de confusión en el mercado, ya que los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada, sean “*pantalones, chaquetas, overoles, parkas, pantalones tipo vaqueros, gorros, sombreros, medias, sudaderas, pantalones de chándal, pantalones tubos, ropa interior térmica, calzoncillos largos, camisetas con capuchas, camisas, camisetas, chalecos, guantes, fajas, calzado, botas y zapatos*”, resultan muy similares, algunos idénticos y se encuentran directamente relacionados, pudiendo generarse confusión en los adquirentes de los productos, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, que por tratarse de productos dentro del campo de la vestimenta, son comercializables a través de canales de venta comunes. No comparte este Tribunal, los agravios dados por el apelante ya que como se dijo guardan similitud gráfica y fonética en grado de confusión para el consumidor, y asimismo, los productos son similares, algunos idénticos y se encuentran directamente relacionados.

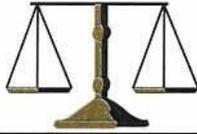
Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros



Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean idénticos, similares y también relacionados, factores que se advierten entre la marca solicitada y las inscritas.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscritas las marcas “**ROCKYO**” y “**ROCKYO (DISEÑO)**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**ROCKY (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ROCKY BRANDS WHOLESALE LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con treinta y siete minutos y un segundo del treinta y uno de octubre de dos mil doce, la cual, en lo apelado, se confirma.

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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ROCKY BRANDS WHOLESALE LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con treinta y siete minutos y un segundo del treinta y uno de octubre de dos mil doce, la cual, se confirma. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33