



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0095-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “STOP JEANS (DISEÑO)”**

**MARVIN MIGUEL RODRÍGUEZ CASTILLO, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-10215)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 571 -2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del veintitrés de junio de dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el señor **Marvin Miguel Rodríguez Castillo**, mayor, casado, empresario, con cédula de identidad 1-536-034, vecino de San José, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cuatro minutos, cuarenta y siete segundos del dieciséis de diciembre de dos mil catorce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de noviembre de 2014, el señor **Marvin Miguel Rodríguez Castillo** solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**STOP JEANS (Diseño)**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional, cuya traducción al español es “**DETÉNGASE JEANS**”, para proteger y distinguir, “*Jeans para hombre, mujer y niños*”. Con el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y cuatro minutos, cuarenta y siete segundos del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano de la marca propuesta.

**TERCERO.** Inconforme el señor Rodríguez Castillo, presentó recurso de apelación en contra de la resolución indicada y en razón de ello 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la Juez Díaz Díaz, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como único “Hecho Probado”, de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **1-**. Que en el Registro de la Propiedad



Industrial, se encuentra inscrita en clase 25, la marca de fábrica “**NONSTOP**” bajo el Registro No **156801** a nombre de la empresa **JEANS & SHIRTS SOCIEDAD ANONIMA**, vigente desde el 24 de febrero de 2006 y hasta el 24 de febrero de 2016, la cual



protege “*Toda clase de vestuario para hombres, mujeres y niños, ya sean formales o sports. Toda clase de calzado, sombrerería*”. (Ver folios 60 y 61).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO. CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL.** Revisado el expediente venido en Alzada, determina este Tribunal que existe una pequeña contradicción en el Considerando Cuarto de la resolución apelada, en el tanto se afirma que el signo no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), cuando en realidad tanto su desarrollo como el Por Tanto son consecuentes en señalar que sí se encuentra dentro de las prohibiciones del artículo 8 de dicha Ley, ya que transgrede su inciso a), sea que es inadmisibles por derechos de terceros. En este sentido, este Órgano de Alzada en aplicación de los Principios de celeridad y de preservación de los actos, acuerda tenerlo como un simple error material y de este modo continuar con el trámite correspondiente.

**CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad

Industrial, dispuso rechazar el registro como marca de “**STOP** JEANS”, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por considerar que existe similitud con el signo inscrito “



”, ya que al analizarla respecto de éste se encontró que protegen los mismos productos en la clase 25, por ello, ante la posibilidad de que se produzca riesgo de confusión en el público consumidor debe denegarse al no ser posible su coexistencia registral. Por su parte, el **solicitante** argumenta en sus agravios que existen elementos distintivos que



logran particularizar y diferenciar su marca “STOP JEANS” de “*N NONSTOP LIFESTYLETECKNOLOGIES*”, dado que esta última está compuesta por tres palabras, ya que fue inscrita con una letra *N* suelta y *NONSTOP* como una sola palabra y no como una palabra compuesta, agregando la palabra *LIFESTYLETECKNOLOGIES*, por lo que no existe la mínima posibilidad de que sean asociados en vista de las diferencias tanto en fonética como en denominación y diseño, siendo que en el análisis el Registro está comparando el solicitado con una sola palabra y no con la totalidad del signo inscrito. Agrega el apelante que la traducción de ambas marcas también es diferente, ya que el solicitado se traduce como “*DETENGASE JEANS*”, en tanto que el término “NONSTOP” del inscrito es “*NO SE DETENGA*” y por ello existen suficientes elementos diferenciadores que permiten la coexistencia registral de ambas marcas. En razón de dichos alegatos, solicita se anule el rechazo de plano y se autorice continuar con el trámite de su solicitud.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En este sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas:

*“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:*

[...]



*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...*** (Agregado el énfasis)

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto **“STOP JEANS”**, el término **“jeans”** resulta genérico y de uso común al relacionarlo con su objeto de protección, que son precisamente jeans para hombre, mujer y niño; en razón de ello el cotejo marcario debe realizarse considerando únicamente el vocablo **“STOP”** y al comparar éste respecto del signo inscrito **“N NONSTOP LIFESTYLETECKNOLOGIES”**, resulta aplicable el artículo 24 parcialmente transcrito, al considerar que la marca propuesta se encuentra totalmente contenida en la inscrita.

Aunado a lo anterior, debe recordarse que en los signos mixtos el término denominativo tiene un carácter predominante sobre el figurativo, toda vez que es ese el nombre del signo y por ende con el que será mencionado y reconocido por el consumidor, en razón de ello el diseño agregado a ambos no les aporta distintividad alguna. Adicionalmente, ambas marcas se coinciden también en la clase 25 y protegen los mismos productos.

De este modo, es evidente que son mayores las similitudes que las diferencias ya que los elementos adicionales contenidos en la inscrita no impiden que el consumidor llegue a establecer, erróneamente, una relación entre ellos, en razón de lo cual y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 parcialmente transcrito, no es posible acoger los alegatos de la empresa apelante, dado el inminente riesgo de provocar confusión y riesgo de asociación en el consumidor.

Dadas las anteriores consideraciones, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor **Marvin Miguel Rodríguez Castillo**, en contra de la resolución final



dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cuatro minutos, cuarenta y siete segundos del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, la cual se confirma.

**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, N° 8039 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor **Marvin Miguel Rodríguez Castillo** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cuatro minutos, cuarenta y siete segundos del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, la

que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo “**STOP** JEANS”. 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Descriptor

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33