



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0035-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio: “KEDS (diseño)” (25)**

**KEDS LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-8151)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO No. 660-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de mayo del dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **KEDS LLC**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta segundos del diecinueve de noviembre del dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de agosto del dos mil doce, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de **KEDS LLC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**KEDS (diseño)**” para proteger y distinguir en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, “ropa (vestuario) calzado y sombrerería”.



La representación de la sociedad aludida, mediante escrito presentado en el Registro referido, el nueve de noviembre del dos mil doce, entre otros, limita la lista de productos propuesta inicialmente de la marca “**KEDS**”, a: “**zapatos, específicamente para mujer, hombre, niños y bebés, zapatillas de suela de hule con y sin cordón, zapatos casuales, botas y zapatillas informales**”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución final de las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta segundos del diecinueve de noviembre del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca indicada anteriormente.

**TERCERO.** Que en fecha veintiocho de noviembre del dos mil doce, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **KEDS LLC**, presenta recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de enero del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Alvarado Miranda, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como tal el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre



de la empresa **7933657 CANADA INC**, la marca de fábrica y de comercio **“PEDS”**, inscrita según registro número **220953**, desde el 31 de agosto de 2012, vigente hasta el 31 de agosto de 2022, en clase **25** Internacional, protege y distingue: “calzado, plantillas, pantimedias, zapatos, pantuflas, calcetines, medias, calcetines hasta la rodilla, medias para señoras y jóvenes, cubiertas de pies, trazadores de líneas de calzado, medias para hombres y jóvenes, cubiertas de pies, trazadores de líneas de calzado, suelas y plantillas para zapatos para hombres, mujeres, chicos y chicas, pantimedias y calcetines”. (Ver folio 15).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de prevención de las 10:10:09 horas del 25 de setiembre del 2012, y conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica a la solicitante que se encuentra inscrita la marca **“PEDS”** bajo el registro número **220953** desde el 31 de agosto de 2012, vigente hasta el 31 de agosto de 2022, en clase 25 Internacional, la cual protege y distingue “calzado, plantillas, pantimedias, zapatos, pantuflas, calcetines, medias, calcetines hasta la rodilla, medias para señoras y jóvenes, cubiertas de pies, trazadores de líneas de calzado, medias para hombres y jóvenes, cubiertas de pies, trazadores de líneas de calzado, suelas y plantillas para zapatos para hombres, mujeres, chicos y chicas, pantimedias y calcetines”

La representación de la sociedad solicitante contesta y aduce entre otros que para efectos de aumentar la distinción entre los signos y lograr la coexistencia de las marcas e invocar el principio de especialidad limita la lista de productos a: “zapatos, específicamente para mujer, hombre, niños y bebés, zapatillas de suela de hule con y sin cordón, zapatos casuales, botas y zapatillas informales”. Por resolución final de las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta segundos del diecinueve de noviembre del dos mil doce, rechaza la solicitud por considerar que el signo solicitado es inadmisibles por derechos de terceros, aplica el cotejo y



considera que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo que carece de distintividad, acepta la limitación de productos pero por principio de especialidad se permite la coexistencia de dos marcas similares si los productos son muy diferentes y en el presente caso los productos que se pretenden proteger tienen relación entre sí, con los de la marca inscrita “**PEDS**” en clase **25** de la Clasificación Internacional de Niza.

El representante de la sociedad recurrente mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de noviembre del dos mil doce, apela la resolución final supra citada, sin embargo, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *me apersono en tiempo y forma para entablar recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal Registral Administrativo contra la resolución de las 14 horas y 44 minutos del 19 de noviembre de 2012, dictada en el expediente de la solicitud de la marca: KEDS, clase 25, expediente número 2012-8151*”. (Ver folio 23), argumentación con la cual, desde luego, no cumplió con lo establecido en el artículo **20** 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 del 31 de agosto del 2009, el cual contempla la opción de ampliar las razones de inconformidad, si la expuso en primera instancia, que no es el caso, o bien presentarlos si fue omiso, no obstante, según consta al folio 29 del expediente desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

No obstante lo expuesto, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca pretendida “**KEDS (diseño)**” en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto la misma resulta similar al distintivo “**PEDS**” inscrito en la misma clase, por la razones que se expondrán.



**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS** Considera este Tribunal, que en el caso que se analiza no hay una carga diferencial que permita distinguir los signos bajo estudio dentro del mercado, y que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, el Registro de la Propiedad Industrial, así como esta Instancia deben “(...) *proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”, a efecto de evitar cualquier riesgo de confusión en que pueda incurrir el público consumidor. Al respecto, afirma la doctrina que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (Lobato, Manuel, “**Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288),

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que los signos bajo examen, el signo solicitado “**KEDS (diseño)**” como signo propuesto, y por otro lado, la marca inscrita “**PEDS**”, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente ( folio 15), son signos que no cuentan con una carga diferencial que les permita distinguirse **KEDS (diseño)**, con una “**K**” al inicio y “**PEDS**”, con una “**P**”, lo cual hace vislumbrar que podría ocurrir riesgo de confusión y de asociación para el consumidor.

Nótese, que además de la similitud gráfica que presentan los signos enfrentados, protegen productos similares, tanto el signo solicitado como la marca inscrita protegen productos en clase 25 internacional a saber el solicitado “zapatos, específicamente para mujer, hombre, niños y bebés, zapatillas de suela de hule con y sin cordón, zapatos casuales, botas y zapatillas informales” y la inscrita “calzado, plantillas, pantimedias, zapatos, pantuflas, calcetines, medias, calcetines hasta la rodilla, medias para señoras y jóvenes, cubiertas de pies, trazadores de líneas de calzado, medias para hombres y jóvenes, cubiertas de pies, trazadores de líneas de calzado, suelas y plantillas para zapatos para hombres, mujeres, chicos y chicas, pantimedias y calcetines”, razón por la cual se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor



por lo que en ese sentido este Órgano de alzada, comparte el razonamiento esbozado por el **quo** en la resolución recurrida.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KEDS LLC** contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta segundos del diecinueve de noviembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**KEDS (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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 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 Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KEDS LLC** contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta segundos del diecinueve de noviembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**KEDS (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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.-  
**NOTIFÍQUESE.-**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Zayda Alvarado Miranda*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**