



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2011-0569-TRA-PI-

Solicitud de nulidad “AMERICAN EAGLE”

PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 8695-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 676-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con diez minutos del siete de agosto de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos quince mil ciento ochenta y cuatro, vecino de San José, en su condición de apoderado de la compañía **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Kansas Jayhawk Tower, siete cero cero SW Jackson; Suite dos cero dos, Topeka, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinticuatro minutos cincuenta y siete segundos del veinticinco de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiuno de setiembre de dos mil seis, la señorita María del Pilar López Quirós, mayor, soltera, estudiante de derecho, titular de la cédula de identidad uno mil sesenta y seis seiscientos uno, vecina de San José, en su calidad de apoderada especial de **PAYLESS SHOESOURCE**



WORLDWIDE, presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AMERICAN EAGLE**” en clase 25 para proteger y distinguir:” *calzado*”.

SEGUNDO. Que el Licenciado Oswald Bruce Esquivel quien es mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad uno novecientos cuarenta y tres setecientos noventa y nueve en su calidad de apoderado especial de **Retail Royalty Company** manifiesta “(...) *Que mi representada es la nueva titular de la marca con base en la transferencia presentada el día 23 de marzo de 2011, en cuyo expediente consta el poder y el documento de transferencia.*”

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas con veinticuatro minutos cincuenta y siete segundos del veinticinco de mayo de dos mil once resolvió: “(...) *Rechazar la solicitud presentada para la clase solicitada*”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada el Licenciado Harry Zurcher Blen, apoderado de la compañía **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC**, interpuso el recurso de apelación quien lo admite y por esa razón conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación 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 la validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO



PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hecho Probado” de interés para la resolución de este proceso:

1. Que mediante el Voto 971-2011 de las 10:10 del 24 de noviembre de 2012 dictado por el Tribunal Registral Administrativo se declaró la nulidad de la marca de comercio **AMERICAN EAGLE** registro número 180638, titular **AMERICAN EAGLE S.A** y declaró la notoriedad de la marca **AMERICAN EAGLE** propiedad de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**.
2. Certificación número 135-2011 expedida por el Licenciado Michael Bruce Esquivel del documento de Cesión de Marcas otorgado por **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC** a favor de **RETAIL ROYALTY COMPANY**. (folios 30 a 35 del expediente)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no cuenta con hechos de tal carácter para este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “(...) *c) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primero lugar a la comparación a nivel gráfico donde se determina que entre “American Eagle” como signo propuesto y el signo inscrito “American Eagle” existe una evidente similitud. Se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesario distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado. b) en cuanto al cotejo fonético la pronunciación de los signos en conflicto es muy similar, siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado, en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, provocando una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar (...)*”



Por su parte el apoderado de la compañía **RETAIL ROYALTY COMPANY** aporta Certificación de la cesión de marcas otorgado por la empresa Payless Shoessource Worldwidw Inc a favor de su representada, señalando que sobre el registro número 180638 pesa el procedimiento de nulidad, el cual fue acogido con lugar mediante la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:35:17 del 24 de febrero de dos mil once

CUARTO. ANALISIS DE FONDO. Conforme a los agravios expuestos por el recurrente y siendo que este Tribunal mediante el Voto 971-2011 de las diez horas con diez minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once, confirmó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial dictada a las catorce horas treinta y cinco minutos diecisiete segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once, en la cual declara con lugar la solicitud de nulidad de la marca de comercio “**AMERICAN EAGLE**” bajo el Registro número 180638 propiedad de American Eagle S.A y procede en el presente caso revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial venida en alzada, por haber desaparecido la causal de inadmisibilidad de su inscripción contenida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Oswald Bruce Esquivel, apoderado especial de la Compañía **RETAIL ROYALTY COMPANY** actual cesionaria de la **MARCA AMERICAN EAGLE Clase 25, tramitada bajo el expediente 2006-8695** contra de la Resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas veinticuatro minutos cincuenta y siete segundos del veinticinco de mayo de dos mil once, la cual en este acto se revoca.

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



publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Oswald Bruce Esquivel, apoderado especial de la Compañía **RETAIL ROYALTY COMPANY** actual cesionaria de la **MARCA AMERICAN EAGLE** Clase 25, tramitada bajo el expediente 2006-8695 contra la Resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas veinticuatro minutos cincuenta y siete segundos del veinticinco de mayo de dos mil once, la cual en este acto se revoca, acogiendo la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora