



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0222-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



CALCADOS RAMARIN LTDA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-7130)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 754-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta minutos del veintinueve de octubre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cuatro-ochocientos noventa y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **CALCADOS RAMARIN LTDA**, sociedad organizada y existente según las leyes de Brasil, con domicilio en Rua Agra Dos Reis, N° 171, Bairro das Rosas, Em Nova Hartz/rs, Brasil, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, once minutos, dos segundos del diecinueve de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de agosto del dos mil trece, la licenciada **Aisha Acuña Navarro**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio



para proteger y distinguir “botas, calzado, pantuflas, cinturones (ropa), suelas, sandalias, zapatos, zapatos deportivos, suelas para calzado, tenis, (para mujer)”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza,

SEGUNDO. Mediante resolución final de las diez horas, once minutos, dos segundos del diecinueve de febrero del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticinco de febrero del dos mil catorce, la licenciada Aisha Acuña Navarro, en representación de la empresa **CALCADOS RAMARIN LTDA**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo que el Registro referido, mediante resolución dictada a las catorce horas, quince minutos, treinta y cinco segundos del siete de marzo del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y en resolución del mismo día, hora y fecha indicada, 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 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 el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **ANGULO OPUESTO SOCIEDAD ANÓNIMA**, desde el 12 de setiembre del 2013, y vigente hasta el 12 de setiembre del 2023, la marca de comercio **“COMFORTFLEX”**, bajo el registro número **230016**, la cual protege y distingue: “calzado para hombre, mujer, niño y niña”, (Ver folios 95 y 96).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“COMFORTFLEX RAMARIM (diseño)”**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros. Así se desprende de su análisis y cotejo con la marca registrada **“COMFORTFLEX”** por cuanto gráfica y fonéticamente son similares, ideológicamente proyectan la misma idea, busca, proteger los mismos productos y van destinados al mismo consumidor, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir elementos diferenciadores que permita identificar e individualizar a los signos, por lo que al coexistir ambas en el comercio, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los distintivos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción. De ahí que el signo propuesto transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



El representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de febrero del dos mil catorce, argumenta que difiere del criterio del Registro de la Propiedad Industrial en virtud de que entre las marcas COMFORTFLEX RAMARIN (diseño) y COMFORTFLEX existen elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial, por lo que no es de aplicación el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No se está afectando ningún derecho de terceros debido a que los signos son distintos.

Aduce que no es cierto lo que alega el Registro con respecto a que el signo solicitado es susceptible de causar confusión entre los productos, dado que esta posibilidad de que el consumidor confunda el origen empresarial de los productos no existe, ya que es evidente que ambos signos son de distinto origen empresarial, ya que la parte “RAMARIN” del signo COMFORTFLEX RAMARIN (diseño) se refiere específicamente a su titular Calcados Ramarin Ltda, por lo que los productos protegidos por este signo son propiedad de este titular y no de algún otro.


Señala que los signos COMFORTFLEX y COMFORTFLEX RAMARIN (diseño) son distintos gráfica, fonética e ideológicamente. La similitud gráfica y fonética no causan confusión.


Al contrario, presentan una escritura y pronunciación muy diferentes entre ellas, además de existir otra denominación y un diseño en la marca de su representada.

El signo solicitado se complementa con una palabra adicional, con la cual se evita la posible confusión entre los consumidores. Además, la palabra “RAMARIN” es la parte preponderante de la marca solicitada, siendo la palabra “COMFORTFLEX” es secundaria en el signo, lo cual hace que la similitud se vea disminuida ya que la coincidencia se da solo en la palabra “RAMARIN”, por lo que los signos pueden ser diferenciables.



Agrega que la marca COMFORTFLEX registrada protege “calzado para hombre, mujer, niño y niña”, mientras que la marca de su representada pretende proteger “botas, calzado, pantuflas, cinturones (ropa) suelas, sandalias, zapatos, zapatos deportivos, suelas para calzado, tenis, (para mujer)”. Con esto alega que los productos protegidos por ambas marcas no son exactamente iguales, sino que contienen algunas diferencias entre ellos, por lo que no existe motivo alguno para objetar la presente solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso que se analiza, puede observarse que el Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro del signo solicitado  (mixta), porque determinó que en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se solicitó e inscribió con anterioridad la marca de comercio “COMFORTFLEX” (**denominativa**), en la misma clase, con lo cual la marca propuesta resulta confundible.

Del análisis o visión de conjunto del signo  se tiene que el término “COMFORTFLEX” está dotado de una fuerza distintiva dentro de la denominación, no así la palabra “RAMARIN” que no hace la marcada diferencia necesaria. La expresión “COMFORTFLEX” es la que va a tener mayor influencia en la mente del consumidor; siendo que el elemento característico o determinante en ambos distintivos marcarios es “COMFORTFLEX”, de ahí, que el signo inscrito está contenido en la marca solicitada.

Así las cosas, y teniendo en cuenta el artículo 24 incisos a) del Reglamento a la Ley de Marcas, desde un punto de vista **gráfico** surge una confusión visual que es causada por la similitud del elemento que resalta en el conjunto distintivo del signo solicitado e inscrito, causándole al consumidor un riesgo de confusión.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel **fonético**, dado que la marca pretendida y la inscrita son similares en la pronunciación de sus palabras, ya que el término preponderante es **COMFORTFLEX**.



Ideológicamente, la expresión **“COMFORTFLEX”** es el elemento distintivo en ambos signos donde radica la fuerza distintiva. Dicho vocablo está compuesta de dos términos, **“COMFORT”** que traducido del idioma inglés al español significa **“comodidad”** y **“flex”** traducido del idioma inglés al español significa **“flexible”** por lo que conceptualmente refieren a una misma idea.

Además de lo ya indicado, se consolida aún más el riesgo de confusión cuando se realiza el examen de los productos que intenta identificar la marca propuesta y los productos del signo inscrito.

El signo que se propone para registro aspira proteger, **“botas, calzado, pantuflas, cinturones (ropa), suelas, sandalias, zapatos, zapatos deportivos, suelas para calzado, tenis, (para mujer)”**, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca inscrita protege en la misma clase, productos como **“calzado para hombre, mujer, niño y niña”**, de tal forma, que los productos de la solicitada y los productos de la inscrita se relacionan entre sí, lo que podría llevar a creer a los consumidores que a través del distintivo solicitado se da la comercialización del producto que ampara el signo inscrito bajo el registro número **230016**.

Este Órgano de Alzada considera que los productos de uno y otro distintivo guardan una estrecha finalidad y conexidad en virtud de las cuales se potencializa el riesgo de confusión y de asociación en el que pueda incurrir el público consumidor en el mercado. Teniendo en cuenta este riesgo de confusión y de asociación en que pueden caer los consumidores, este Tribunal está llamado a dar protección a la marca ya registrada y a rechazar el distintivo marcario, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 incisos a), y b), artículo 25 párrafo primero, inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada.



Por las consideraciones expuestas, no lleva razón la representación de la empresa solicitante y a su vez apelante en los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como se analizó, la marca pretendida es inadmisibles por derecho de terceros.

Considera este Tribunal que no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su inscripción se estaría atentando contra el interés del titular de la marca inscrita así como el de los consumidores.

Lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CALCADOS RAMARIN LTDA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, once minutos, dos segundos del diecinueve de febrero del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega el registro de la marca de fábrica y de comercio “**COMFORTFLEX RAMARIN (diseño)**”, en clases 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, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CALCADOS RAMARIN LTDA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, once minutos, dos segundos



del diecinueve de febrero del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega el registro de la marca de fábrica y de comercio “**COMFORTFLEX RAMARIN (diseño)**”, en clases 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.-**

Norma Ureña Boza

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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**