



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0012-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de Fábrica y Comercio “PEQUES”**

**WIND TALES S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2011-10004)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 792-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del dos de octubre de dos mil diez.***

***Recurso de apelación*** presentado por la Licenciada **Priscila Picado Murillo**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número dos- seiscientos treinta y uno – seiscientos ochenta y dos , en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **WIND TALES S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- trescientos setenta y un mil ciento cincuenta y dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y tres y cincuenta y siete segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**I.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de Octubre de 2011, la señora Emilia Soto Durán, mayor, casada una vez, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio **“PEQUES”**, en clase 25 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a la venta de ropa, zapatos y sombrerería para niños y niñas, ropa maternal y para recién nacidos.

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y siete segundos del veintinueve de noviembre de dos



mil once, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

**III.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de Diciembre del 2011, la Licenciada **Picado Murillo**, en representación de **WIND TALES S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 18 de Abril del 2012, expresó agravios.

**IV.** 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 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 Suárez Baltodano, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de **ANGULO OPUESTO S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- trescientos veinticuatro mil diez, se encuentra inscrita la marca de comercio “**PEKE**”, bajo el número de registro 72001 desde 2 de Mayo de 1990 vigente hasta el 2 de Mayo de 2020, para proteger: Calzado. (Ver folios 20 y 21).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**PEQUES**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por



cuanto, según lo estimó dicho Registro, se comprueba que hay similitud con la marca inscrita “**PEKE**”, número de registro 72001, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos, denotándose falta de distintividad que permita identificarlas e individualizarlas.

Por su parte, la empresa apelante, argumentó que es menester hacer de conocimiento de este Tribunal que la sociedad **WIND TALES S.A.** es titular del nombre comercial inscrito “**PEQUES**” el cual protege un establecimiento comercial dedicado a la venta de ropa, zapatos y accesorios para niños y niñas, así como juguetes, ropa maternal y para recién nacidos, también para la venta de muebles para bebés y niños. Hace notar que el nombre comercial **PEQUES** fue inscrito por el propio Registro de la Propiedad Industrial en fecha posterior al registro de la marca **PEKE**, por lo que en su oportunidad estimó el citado registro que dicho distintivo no contravenía derecho alguno de la titular de ésta marca. Agrega que lógicamente la intención de su representada es inscribir la marca **PEQUES** para distinguir productos que ofrece en el establecimiento comercial indicado, y cuyo nombre ya goza con protección registral. Subraya además que al no permitírsele el registro de una marca estrechamente relacionada con el nombre comercial del que ya es titular con lo cual de forma indirecta transgrede los derechos que el registro del nombre comercial **PEQUES** ha conferido. Teniendo entonces la titular del nombre comercial **PEQUES** el derecho de utilizar, y por consiguiente inscribir, cualquier otro distintivo similar al nombre comercial ya registrado. Alega además que no considera el Registro de la Propiedad Industrial que la coexistencia pacífica que ha existido entre la marca y nombre comercial bien puede extenderse a la nueva marca de productos que mi representada desea registrar. Por último manifiesta que la marca **PEQUES** va dirigida a un sector de la población determinado muy específico, no buscando una protección más allá de dichos productos, por lo que se excluyó el “calzado” de la lista de productos., siendo que el sector de la población que consumirá los productos de su representada se reduce a niños, recién nacidos y mujeres embarazadas por lo que no se compartirán canales de distribución ni público consumidor.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Efectuado el estudio de los alegatos de la empresa apelante así como de la prueba aportada y 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 N° 7978, puesto que dicha norma prevé 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 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 distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita **“PEKE”**, y la solicitada **“PEQUES”** son denominativas y presentan tales similitudes que impiden su coexistencia en el mercado.

Realizada la confrontación de la marca solicitada **“PEQUES”** y la inscrita **“PEKE”**, observa este Tribunal que presentan tres de sus letras en común, configurándose además una confusión visual, por la que puede provocarse equivocación entre los consumidores al existir relación entre los productos, porque la marca inscrita es para “calzado” producto que se encuentra incluido dentro de la marca solicitada, advirtiéndose entre ellas una similitud gráfica, fonética. Dentro del aspecto gráfico, el elemento distintivo y único de la marca inscrita son tres letras, siendo fonéticamente iguales, de ahí que prácticamente no existe diferencia entre ambas, lo que también conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, e ideológicamente ambas evocan el mismo concepto de “pequeño”, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se proponen razón de que el signo solicitado no presenta una diferenciación



sustancial capaz de acreditar suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, 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, debido a que dentro de los productos que pretende proteger el signo “PEQUES” y los amparados por la ya inscrita, se encuentra “calzado” o como lo pretende proteger la marca solicitada “zapatos” y los otros productos se encuentran relacionados con calzado como es ropa y sombreros.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo por cuanto se arriba a la conclusión de que existen más semejanzas que diferencias, no existiendo una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto no existe bastante distintividad que elimine el riesgo de confusión en el que podría caer el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita incluye dentro de sus distintos productos “zapatos”, los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”*. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Asimismo en cuanto lo alegado por el recurrente sobre que la solicitante tiene inscrito el nombre comercial “PEQUES” (DISEÑO) no le da la facultad para inscribir una marca en la misma clase que ya está la marca inscrita, lo que le genera un riesgo aún mayor de confusión, debiendo



hacer notar este Tribunal que el signo “**PEKES**” fue inscrito desde el 2 de Mayo de 1990 muchos años antes que la marca solicitada, debiéndose proteger la marca inscrita y evitar el riesgo de confusión a los consumidores .

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 sin lugar el Recurso de Apelación formulado por la Licenciada **Priscila Picado Murillo**, en representación de la sociedad **WIND TALES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y tres y cincuenta y siete segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once, 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.**

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**