



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0281-TRA-PI

Solicitud de marca de servicios “DSW DESIGNER SHOE WAREHOUSE”

DSW Shoe Warehouse Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 794-2016)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 0820-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinticinco minutos del dieciocho de octubre del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa DSW Shoe Warehouse Inc., con domicilio en 810 DSW Drive, Columbus, Ohio 43219, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:55:17 horas, del 29 de abril de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el día 28 de enero de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licda. María del Pilar López Quirós, en autos conocida y en su condición de apoderada especial de la empresa DSW Shoe Warehouse Inc., solicitó el registro de la marca de servicios “DSW DESIGNER SHOE WAREHOUSE” en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de tiendas minoristas y servicios de tiendas minoristas en el campo de calzado, bolsos y pequeña marroquinería”*.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:55:17 horas, del 29 de abril de 2016, resolvió; “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 12 de mayo de 2016, la Licda. María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía DSW Shoe Warehouse Inc., interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución final, antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:09:13 horas, del 17 de mayo de 2016, resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. ...*”.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa DSW Shoe Warehouse Inc., por haber determinado que el signo propuesto “DSW DESIGNER SHOE WAREHOUSE” resulta engañoso en cuanto a los servicios solicitados en las clases 35 internacional, que se desean proteger. Lo anterior, al amparo de lo que dispone el artículo 7



inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la compañía DSW Shoe Warehouse Inc., en su escrito de agravios señala que la empresa DSW, inauguró su primera tienda en el año 1991 en Dublín, Ohio de Estados Unidos de América, y se dedica a la venta de calzado de diseñadores, como, además, de numerosos artículos, entre ellos; bolsos, llaveros, medias, billeteras, joyería, fajas, sombreros, bufandas, accesorios para el cabello, panties, etc. Al igual que otras tiendas como ALDO SHOES, BEST BRANDS, PAYLESS SHOE SOURCE, NINE WEST y STEVE MADDEN. Agrega, que el Registro, en la resolución apelada considera que el consumidor no posee la inteligencia promedio como para entrar a una tienda de calzado y que al momento de que le ofrezcan bolsos o artículos de cuero como billeteras comprenda que son productos o accesorios usuales y recurrentes en este tipo de comercios, siendo ello una práctica usual tanto nacional, como a nivel mundial. Para dichos efectos aporta declaración jurada suscrita por Theodore R. Remaklus, donde constan fotografías de las tiendas como los artículos que se comercializan, y donde los consumidores no se ven confundidos. Además del reporte anual de la compañía e información financiera.

Continúa manifestando la parte recurrente que su mandante además de esta solicitud presentó otra que se tramitó bajo el expediente 2016-793, bajo la denominación DSW DESIGNER SHOE WAREHOUSE, donde su única diferencia es el empleo del término DESIGNER, el cual es un término accesorio a la marca, acogiendo dicha solicitud. Desconcierta la razón por que el Registro no realizó un racionamiento uniforme a favor de su representada. Por lo anterior, solicita se acoja la presente apelación y se proceda con la solicitud de la marca peticionada por su mandante.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:



*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**” (Agregada la negrilla)*

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con referencia a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“... **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*[...] **j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.**” (Subrayado y negrita no corresponde a su original)*

Para ilustrar, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. Por su parte, este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:



“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

<i>SERVICIOS</i>
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

... tenemos que, respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...”. (Voto 205-2009)

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el dictado de la resolución impugnada, procedió a rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “DSW DESIGNER SHOE WAREHOUSE”, que traducida al español significa “DSW ALMACEN DE DISEÑADOR DE ZAPATOS”, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al determinar que el signo propuesto resulta engañoso con respecto a los servicios que desea proteger en clase 35 internacional, sea para: *“Servicios de tiendas minoristas y servicios de tiendas minoristas en el campo de calzado, bolsos y pequeña marroquinería”*. Ello, en virtud de que la naturaleza de los servicios que se pretenden proteger, difiere según el Registro de su contexto, por lo que, el consumidor lo va a relacionar con una actividad comercial dedicada exclusivamente a la comercialización de zapatos, transmitiendo una información diferente a la naturaleza de los servicios que se pretenden proteger, y como consecuencia se induce a engaño o confusión, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.



Sin embargo, este Tribunal discrepa del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial. Del estudio efectuado por esta Instancia, se colige que la actividad de la marroquinería es un arte del curtido del cuero, para proporcionar gran variedad de artículos en sus diferentes formas y usos, donde los diseños pueden estar direccionados tanto a zapatos, bolsos u otros artículos de esa naturaleza, no habiendo en ese sentido, impedimento para concederle protección registral, ya que el consumidor no se va a ser engañado de forma alguna. El consumidor medio que es una persona informada, relaciona la actividad de la marroquinería precisamente con la producción de una serie de artículos de cuero, entre ellos los indicados supra, que son los artículos que se van a vender en las tiendas minoristas.

Bajo dicho contexto, no encuentra este Tribunal razón o motivo alguno para denegar el trámite de la presente solicitud de registro bajo la denominación “DSW DESIGNER SHOE WAREHOUSE”, por cuanto como se indicó líneas arriba el denominativo propuesto pretende la protección y comercialización de *“Servicios de tiendas minoristas y servicios de tiendas minoristas en el campo de calzado, bolsos y pequeña marroquinería”*, que perfectamente se individualizan e identifican con la marca propuesta, ya que las tiendas van a vender artículos de marroquinería, entre ellos calzado que es un producto que generalmente se hace de cuero. En este sentido, se acogen los extremos señalados por el apelante.

Finalmente, de conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa DSW Shoe Warehouse Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:55:17 horas, del 29 de abril de 2016, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa DSW Shoe Warehouse Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:55:17 horas, del 29 de abril de 2016, la que en este acto se revoca para que se continúe con el procedimiento si otro motivo diferente al analizado no lo impidiese. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. - **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora.