



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0448 TRA-PI-

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “ROMA SPORTSGEAR” (DISEÑO)

CORPOROMA S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2014-11151)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 0904-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Sergio Valverde Bermúdez, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número 1-1059-0734, apoderado especial de la empresa **CORPOROMA SOCIEDAD ANÓNIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:00 horas 11 minutos 55 segundos del 8 de mayo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de diciembre de 2014, por el licenciado Sergio Valverde Bermúdez, apoderado de la empresa **CORPOROMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de



comercio para distinguir en clase 25 internacional: “*confección de prendas de vestir de todo tipo, vestidos, calzados ,sombrería.*”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:00 horas 11 minutos 55 segundos del 8 de mayo de 2015, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ROMA SPORTSGEAR” (DISEÑO) para la clase 25*



internacional...”

TERCERO. Que el licenciado Sergio Valverde Bermúdez apoderado de la empresa **CORPOROMA SOCIEDAD ANÓNIMA** presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:00 horas 11 minutos 55 segundos del 8 de mayo de 2015, y por ese motivo conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos, cuyo titular es **CADENA DE TIENDAS ROMA LTDA:**

1-TIENDA ROMA bajo el registro número 36844 para proteger en clase 49 “tiendas y sucursales, dedicadas a la venta y distribución de calzado de cuero”

2 -CALZADO ROMA bajo el registro número 36845 para proteger en clase 49 “distribución y venta de toda clase de artículos de cuero, especialmente zapatos de hombre, mujer y niños así como sus tiendas y sucursales”.



3-**CADENA DE TIENDAS ROMA LTDA** bajo el registro número 36843 para proteger en clase 49” un establecimiento comercial dedicado al comercio de artículos de cuero y otros”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la solicitud presentada por el apoderado especial de la empresa **CORPOROMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, al considerar que en ese Registro se encuentran inscritas las marcas **TIENDA ROMA, CALZADO ROMA** y **CADENA DE TIENDAS ROMA LTDA** al realizar el cotejo a nivel gráfico determina que el signo solicitado es sumamente similar al inscrito, en cuanto al cotejo fonético determinó que la pronunciación de ambos signos es igualmente similar, rechazando su inscripción por considerar que al existir similitud gráfica y fonética, podría causar confusión en los consumidores, por lo que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos los cuales se reconocen a través de su inscripción.

El apelante en su escrito de agravios señala que su representada ha limitado los productos a “vestidos de ropa de vestir, ropa de gimnasia y deporte” y que no se hace referencia alguna a artículos de cuero y/o zapatos, agrega que el examen realizado por el Registro es sumamente extensivo y que no existe forma alguna en que se cause confusión ya que no estamos frente a bienes o servicios de la misma especie, clase o naturaleza, indica que el signo solicitado es distinto de los inscritos, señala además que la resolución apelada carece de motivación y se está violentando el derecho de defensa ya que al no estar sustentado el acto no se conocen los motivos que justifican su adopción, señalando que no se tomaron en cuenta las características que diferencian el nombre que se pretende inscribir con el que se busca darle similitud por lo que solicita se anule la resolución recurrida.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los



agravios expuestos por el solicitante y apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de comercio la cual se debe cotejar con los nombres comerciales inscritos, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la citada Ley de Marcas. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) 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)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



Para proteger: “confección de prendas de vestir, limitado a vestidos de ropa de vestir, ropa de gimnasia y deporte”.

SIGNOS INSCRITOS

TIENDA ROMA

Registro N° 36844

Clases 49:” tiendas y sucursales, dedicadas a la venta y distribución de calzado de cuero”

CALZADO ROMA

Registro N° 36845”

Clases 49: “distribución y venta de toda clase de artículos de cuero, especialmente zapatos de hombre, mujer y niños así como sus tiendas y sucursales”.

CADENA DE TIENDAS ROMA LTDA

Registro N° 36843

Clases 49: “un establecimiento comercial dedicado al comercio de artículos de cuero y otros”.

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar, nótese que el signo solicitado **ROMA SPORTSGEAR (Diseño)** y los nombres comerciales inscritos **TIENDA ROMA, CALZADO ROMA, CADENA DE TIENDAS ROMA LTDA** existe similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, siendo el elemento preponderante en la marca solicitada la palabra “ROMA” que es el elemento distintivo de los nombres comerciales inscritos.



Téngase presente que el resto de las palabras del signo solicitado sea: “SportsGear” son palabras en inglés que traducido al español significa “ropa deportiva” <http://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/sportswear> que implica que con relación a los productos que se pretenden proteger sea: confección de prendas de vestir de todo tipo, vestidos, calzados, sombrería no le otorgan ninguna distintividad. En el caso de los nombres comerciales inscritos, en igual sentido las palabras “CADENA DE TIENDAS” y “LTDA”, “TIENDA” y “CALZADO” no son distintivas respecto de los servicios que se brindan, más bien se tornan en palabras genéricas en torno a esos servicios.

Tome en cuenta la solicitante que el **riesgo de confusión**, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, el giro y las actividades que pretende desarrollar el signo solicitado están relacionados con los servicios de los inscritos. Adviértase, que en lo que interesa **los signos inscritos** protegen en clase 49 internacional: registro N° 36844:” *tiendas y sucursales, dedicadas a la venta y distribución de calzado de cuero*” registro N° 36845:”*distribución y venta de toda clase de artículos de cuero, especialmente zapatos de hombre, mujer y niños así como sus tiendas y sucursales*”, registro N° 36843: “*un establecimiento comercial dedicado al comercio de artículos de cuero y otros*”. El **signo solicitado** pretende proteger y distinguir: “*confección de prendas de vestir, limitado a vestidos de ropa de vestir, ropa de gimnasia y deporte*”



El hecho de que los listados por su orden protejan servicios y actividades que están relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector de la rama de la vestimenta, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa, se configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.

En cuanto a los agravios del apelante en lo relativo a los productos no lleva razón, al señalar que son diferentes, ya que los nombres comerciales inscritos protegen establecimientos comerciales dedicados al comercio de artículos de cuero, fabricación, distribución y venta de toda clase de artículos de cuero, especialmente zapatos de hombre, mujer y niños, así como sus tiendas y sucursales, siendo que están relacionados con los productos que se pretenden marcar con el signo solicitado.

En cuanto a la nulidad planteada es importante señalar que la Administración Registral no solo debe resguardar los principios registrales, sino también aplicar otros que se encuentran dentro del principio de legalidad y que son atinentes al acto administrativo propiamente. Sobre este punto en particular es necesario recordar que el acto administrativo constituye la manifestación de la actividad administrativa, es decir, el medio del cual se vale la Administración para expresar su voluntad, destinada a producir efectos jurídicos, garantizando y cumpliendo cabalmente con el derecho de respuesta para con los administrados a su derecho de petición como derecho fundamental constitucional. Así, el acto administrativo será válido y eficaz en el tanto sus elementos subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean conformes con el ordenamiento jurídico.

Dentro de tales elementos se encuentra el respeto a los derechos constitucionales del Debido Proceso y Acceso a la Justicia, estando debidamente regulados en los siguientes numerales de la Ley General de la Administración Pública:

Artículo 220.-

El derecho de defensa deberá ser ejercido por el administrado en forma razonable. La Administración podrá excepcionalmente limitar su intervención a lo prudentemente



necesario y, en caso extremo exigirle el patrocinio o representación de un abogado, sin llegar a la supresión de los derechos de audiencia y defensa antes consagrados, fuera del caso de urgencia previsto por el artículo 219.

Artículo 223.-

1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento.

2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión.

Considera este Tribunal que en el presente caso no se encuentran actuaciones violatorias del derecho de defensa ni causales de nulidad ni vicios en el procedimiento que causen la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, más bien conforme al artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública la resolución del a quo se encuentra debidamente motivada, igualmente en torno a la supuesta violación al principio del debido proceso es importante citar lo señalado por el Órgano Constitucional en resoluciones Voto 15-90 de las 16:45 del 5 de enero de 1990 y 1739-92 de las 11:45 del 1 de julio de 1992 señalan lo siguiente:

*(...) El concepto del **debido proceso** envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, **principio de "bilateralidad de la audiencia" del "debido proceso legal" o "principio de contradicción"** y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar*



y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibídem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. [...]”

En el caso concreto, estima este Tribunal, que no se ha violentado el debido proceso al solicitante sino más bien el Registro de la Propiedad Industrial ha resguardado estos principios constitucionales al observar el procedimiento aplicable a la materia. No se viola el artículo 11 de la Constitución Política sobre el principio de legalidad, sino por el contrario se respeta por parte del a quo dicho principio al proteger los signos inscritos con prioridad al solicitado conforme se lo ordena entre otros el artículo 8 de la Ley de Marcas ya citada.

Al concluirse que la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de las marcas inscritas, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos **2** y **65** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del signo solicitado **ROMA SPORTSGEAR (Diseño)** fundamentado en una similitud gráfica y fonética con los signos inscritos, propiedad de la empresa **CADENA DE TIENDAS ROMA LTDA** ya que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no son de recibo los agravios expuestos por la apelante, los cuales deben ser rechazados, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Sergio Valverde Bermúdez, apoderado especial de la empresa **CORPOROMA SOCIEDAD ANÓNIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:00 horas 11 minutos 55 segundos del 8 de mayo de 2015, la cual en este acto se confirma.



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 (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

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Sergio Valverde Bermúdez, apoderado especial de la empresa **CORPOROMA SOCIEDAD ANÓNIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:00 horas 11 minutos 55 segundos del 8 de mayo de 2015, la cual en este acto se confirma, denegando 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.