



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0367-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “ROUTE 66”

FOOTSTAR CORPORATION , apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 8082-2001)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 905-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas, cinco minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la sociedad **FOOTSTAR CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y siete minutos, tres segundos del diez de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que la licenciada Marisia Jiménez Echeverría, en la condición de apoderada especial de la compañía **FOOTSTAR CORPORATION**, entidad organizada bajo las leyes de Texas, domiciliada en One Crosfield Avenue West Nyack, New York 10994, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de octubre de dos mil uno, solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio denominada **“ROUTE 66”**, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “Calzado”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, treinta y siete minutos, tres segundos del diez de febrero de dos mil nueve, rechazó la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

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

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca **RUTA 66**, bajo el Registro número 124376, cuyo titular es Jorge Raúl Vásquez Novoa, en clase 25 internacional para proteger vestidos de toda clase de estilos para hombres, mujeres y niños, principalmente pantalones, faldas, enaguas, camisas, cd, capas, cortos y largos de mezclilla, camisetas de todo tipo, así como botas, zapatos, zapatillas y todo tipo de prendas de vestir (Ver folios 28 y 29 del expediente).

HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER. En el caso bajo examen, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ROUTE 66**”, en clase



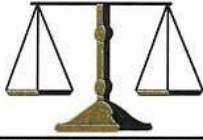
25 del Nomenclátor internacional, presentada por la apoderada de la empresa **FOOTSTAR CORPORATION**, por haber considerado que entre el signo que se pretende inscribir “**ROUTE 66**” y la marca inscrita “**RUTA 66**”, ambos comparten el mismo giro empresarial, es decir la venta de calzado; que existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma.

En memorial de apelación presentado por el licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado de la compañía **FOOTSTAR CORPORATION** el día dieciséis de febrero de dos mil nueve, argumentó que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de la marca en estudio es incorrecto, por cuanto existen suficientes diferencias entre la marca de su representada y el distintivo marcario por el cual se rechaza la solicitud.

TERCERO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD QUE DEBEN POSEER LOS SIGNOS REGISTRABLES. Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la solicitante mediante memorial presentado el día dieciséis de febrero de dos mil nueve, argumentó que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de la marca en estudio es incorrecto, por cuanto existen suficientes diferencias entre la marca de su representada y el distintivo marcario por el cual se rechaza la solicitud.

Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de su origen empresarial.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que ese derecho intangible es: “...*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”.

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé la distintividad como característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido que *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcario es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*



Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) 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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en*



cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

*Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o



similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”(Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).

En el presente caso resulta conveniente traer a colación lo que la doctrina ha establecido en cuanto a los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

*"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (...) Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (**Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, pp.48-49**).*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada “**ROUTE 66**”, una marca denominativa, pues, está compuesta por letras que forman una palabra y números; y por otro lado, se encuentra la inscrita, que también es una marca denominativa según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente, a



folios 28 y 29.

Este Tribunal considera, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que la marca solicitada “**ROUTE 66**”, traducida al español como “**RUTA 66**”, para “calzado” no puede inscribirse, porque ya se encuentra registrada la marca “**RUTA 66**”, bajo el número 124376, en clase 25 internacional para proteger entre otros productos, “zapatos y zapatillas”, de lo cual se colige que ambas comparten el mismo giro comercial y por ende los mismos canales de comercialización, por lo que existe una innegable similitud gramatical y fonética, que atenta contra el principio de distintividad de la marca y podría causar confusión al público consumidor, lo que no es permitido al tenor de lo dispuesto por los artículos 1, 8 inciso a) y 25 de la Ley de Marcas de repetida cita.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la sociedad **FOOTSTAR CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y siete minutos, tres segundos del diez de febrero de dos mil nueve, la cual debe confirmarse.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la sociedad **FOOTSTAR CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y siete minutos, tres segundos del diez de febrero de dos mil nueve, la que en este acto 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mor



DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de marca

Requisitos de inscripción de marca

TNR 00.42.25