

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0050-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo V VALERIE SHOES (diseño)

Marcas y otros signos

Comercializadora Pin Pin S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10041-2012)

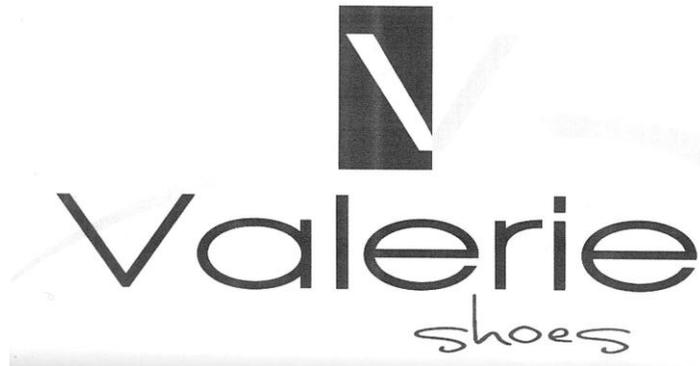
VOTO N° 0909-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del veintidós de agosto de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Carlos Eduardo Quesada Hernández, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos setenta y cinco-setecientos cuarenta y dos, en su condición de apoderado especial de la empresa Comercializadora Pin Pin S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cincuenta y siete mil ciento cuarenta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y nueve minutos, siete segundos del siete de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintitrés de octubre de dos mil doce, el señor Claudio González González, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos diez-mil trescientos cincuenta, representando a la empresa Comercializadora Pin Pin S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir calzados de mujer y niña desde la talla 18 a la 44, incluye botas, botines, tacones, sandalias, zapato plano, sandalias altas, tenis, entre otros.

SEGUNDO. Que por resolución de las ocho horas, treinta y nueve minutos, siete segundos del siete de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha diez de enero de dos mil trece, el Licenciado Quesada Hernández, representando a la empresa solicitante, planteó apelación contra la resolución final antes indicada, la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las once horas, cuarenta y dos minutos, tres segundos del catorce de enero de dos mil doce.

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 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortíz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica a nombre de Adoc de Costa Rica S.A. **VALERIA**, registro N° 56143, vigente hasta el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional calzado (folios 53 y 54).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de identidad en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que el diseño del signo propuesto lo diferencia de la marca ya inscrita, por lo que no es susceptible de causar confusión en los consumidores.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La comparación entre el signo solicitado y la marca inscrita ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). A dichos efectos utilizamos el siguiente cuadro comparativo, que también fue utilizado por el Registro ya que constituye el medio eficaz y transparente para determinar la solicitud de las marcas:

Marca inscrita	Signo solicitado como marca
<p>VALERIA</p>	
Productos	Productos
<p>Clase 25: calzado</p>	<p>Clase 25: calzados de mujer y niña desde la talla 18 a la 44, incluye botas, botines, tacones, sandalias, zapato plano, sandalias altas, tenis, entre otros</p>

Si bien el signo solicitado es una marca de tipo mixta, ya que combina palabras con un diseño especial, dicho diseño no posee los elementos suficientes para otorgar aptitud distintiva al conjunto de frente a la marca ya registrada. Además, siendo el producto a distinguir calzado, tenemos entonces que la palabra SHOES resulta ser tan solo genérica respecto del producto, ya que ésta, proveniente del idioma inglés, significa zapatos en español, y al ser ampliamente utilizada en el comercio costarricense su significado ha devenido en transparente para nuestro consumidor promedio, y por ende debe ser excluida del cotejo, de conformidad con lo establecido por el inciso b) del artículo 24 del Reglamento, que indica que deben de dejarse de lado los elementos genéricos de los signos comparados, concentrando el análisis en los que otorgan la aptitud distintiva.

De esta forma, lo que queda son las palabras VALERIA y VALERIE, las cuales están compuestas por siete letras, de las cuales se comparten seis, las que además están colocadas en idéntica posición en ambos signos, por lo tanto, en el ámbito gráfico los signos presentan

mayores semejanzas que diferencias. A nivel fonético, ambas palabras suenan de una forma casi idéntica, por lo tanto también en dicho nivel encontramos un alto grado de similitud. A nivel ideológico, las palabras cotejadas traen a la psique del consumidor la idea de un mismo nombre propio, por ende en dicho nivel encontramos una identidad. Aunado a lo anterior, el hecho de que ambos signos son coincidentes en cuanto al producto que es calzado, es claro para este Tribunal que no puede acordarse la coexistencia registral de los signos, ya que colisionan, debiéndose dar predominancia a la marca inscrita frente a la solicitada, tal como lo establece el artículo 25 de la Ley de rito, que obliga a la Administración Registral proteger al titular de la marca inscrita, otorgándole sobre la misma un derecho de exclusión.

Todo lo anterior conlleva a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa Comercializadora Pin Pin S.A. contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y nueve minutos, siete segundos del siete de enero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, rechazándose el registro



como marca del signo , por trasgredir derechos marcarios de terceros.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33