



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0348-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la Marca: “WEEKEND”**

**WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No.2012-161)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO No. 985-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas quince minutos del veinticuatro de octubre de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y un minutos cincuenta y cinco segundos del doce de marzo de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de enero de dos mil doce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“WEEKEND”**, para proteger y distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional: *“Vestidos; calzado; sombrería”*.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y ocho minutos treinta y nueve segundos del dieciocho de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrito el signo “**WEEKENDERS**”, bajo el registro número 157432, inscrito el 20 de marzo de 2006 para proteger en clase 25 internacional “Botas, zapatos, zapatillas y vestidos”.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y un minutos cincuenta y cinco segundos del doce de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 25 ...**”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de marzo de dos mil doce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MEXICO**, apeló la resolución referida.

**QUINTO.** 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, la invalidez o la nulidad 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 la Jueza Díaz Díaz, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo “**WEEKENDERS**”, bajo el registro



número 157432, inscrito el 20 de marzo de 2006 para proteger en clase 25 internacional “Botas, zapatos, zapatillas y vestidos. (folio 30 )

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**WEEKEND**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrito el signo “**WEEKENDERS**”, en clase 25 internacional para proteger “ botas, zapatos, zapatillas” y por cuanto ambos protegen productos idénticos y relacionados , correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con el signo inscrito, que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que el Registro aplicó incorrectamente la Ley de Marcas, indicando que los conceptos son fácilmente distinguibles y que el hecho de contener una misma clase varios productos no significa que deba rechazarse per se, por considerarse que tiene un grado ínfimo de coincidencia con una marca inscrita

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** En la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan



un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, 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, debe concluirse que los signos bajo examen, el solicitado **“WEEKEND”**, y por otro lado, el inscrito **“WEEKENDERS”** según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folio 30), son signos que protegen servicios idénticos y relacionados, nótese que el signo solicitado es para proteger en clase 25 internacional: *“Vestidos, calzados; sombrería”* y el inscrito protege en clase 25: *“Botas, zapatos, zapatillas y vestidos”*, razón por la cual considera este Tribunal que se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida. Respecto a los alegatos del apelante los mismos deben ser rechazados toda vez que del análisis efectuado se vislumbra riesgo de confusión para el consumidor, resultando evidente que existe relación, y coincidencia en los canales de comercialización del giro comercial que identifica al signo solicitado, por tanto existe un nexo entre los mismos, de hecho se trata de sectores claramente definidos entre sí y las empresas que participan en uno y otro guardan una relación directa.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **muy similares**, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo muy semejante, sea **“WEEKEND”** el solicitado y **“WEEKENDERS”**, el inscrito, y al realizar un cotejo entre éstos, resultan muy parecidos en los campos gráfico y fonético.



Bajo esta tesis, hay que señalar 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 ellos, sino el alcance de la cobertura del registro del inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca solicitada y la inscrita, 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.

Así las cosas, al ser considerado el riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro de la marca presentada por la empresa **WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V**, ya que el signo cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación al signo inscrito **“WEEKENDERS”**, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los alegatos de la empresa apelante, así como habiendo realizado 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 son aplicables los artículos 2 y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros.



Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

Conforme lo indicado lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y un minutos cincuenta y cinco segundos del doce de marzo de dos mil doce, la cual debe confirmarse.

**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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y un minutos cincuenta y cinco segundos del doce de marzo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la 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*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**