

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0143-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA
DE FABRICA Y COMERCIO (25)**

GBB LATINOAMERICA, SRL, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-
7670)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

ZAPATIÇOS


VOTO 0249-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y seis minutos del trece de mayo del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado León Weinstok Mendelewicz, mayor de edad, casado una vez, abogado, con cédula de identidad 1-1220-158, vecino de San José, apoderado especial de la empresa GBB LATINOAMERICA, SRL, sociedad constituida en Costa Rica, domiciliada en San José, Goicoechea, San Francisco Barrio Tournon frente al Parqueo del Centro Comercial El Pueblo, Edificio Bufete Facio y Cañas, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:12:08 horas del 12 de diciembre del 2018.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa GBB LATINOAMERICA, SRL solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 25 de la Clasificación

Internacional de Niza: *“todo tipo de calzado”*. A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 14:12:08 horas del 12 de diciembre del 2018, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y rechazó la inscripción de la solicitud presentada. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de enero del 2019, la empresa GBB LATINOAMERICA, SRL, interpuso recurso de apelación, y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal expresó como agravios lo siguiente: Que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial deja de lado que, la marca que se pretende inscribir, como un todo, tiene suficiente aptitud distintiva. En este sentido, se cumple con los parámetros establecidos por este Tribunal y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia para permitir la inscripción de este tipo de signos. La forma en la cual se elaboró el diseño obliga a los consumidores a realizar un esfuerzo para interpretar la letra C que es sustituida por el signo de colones con lo cual, al tener una mezcla de palabras con símbolos de una forma creativa, permite otorgarle suficiente distintividad al presente signo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No consta material probatorio en el expediente para su valoración y que sea relevante para el dictado de la presente resolución por parte del Tribunal.

CUARTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.


QUINTO. SOBRE EL FONDO. Para el caso que nos ocupa, los principales agravios argumentados por parte de la representación de la sociedad recurrente son que el signo solicitado tiene aptitud distintiva y que el análisis de éste debe hacerse bajo una visión de conjunto.

Con el fin de dar respuesta a estas manifestaciones, se debe necesariamente hacer referencia al marco normativo que se aplica para el caso que nos ocupa, siendo las causales de objeción las que señala el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, mismas que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Al respecto el artículo 7 de esta ley, en lo que interesa indica:

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

... c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ...”

Analizada la normativa anterior, iniciando con el inciso c) del artículo 7 citado, respecto a la marca propuesta , definitivamente la denominación pedida se encuentra dentro del lenguaje común y corriente y refiere a una designación común o usual del producto que se pretende distinguir en la clase 25 internacional, como lo es el “calzado”, y que no se puede diferenciar de cualquier otro producto de igual naturaleza. El hecho que se haya derivado la palabra zapatos en ZAPATICOS, surgiendo la idea del sufijo diminutivo costarricense “tico”, no le proporciona la diferenciación necesaria, mucho menos el hecho de que el diseño incorpore el signo monetario de colones “₡” elemento endeble que simula la letra C de la marca solicitada, y donde el consumidor la leerá como se indica “ZAPATICOS”, siendo que ninguna de las dos formas son apropiables, sino que son productos de consumo y uso general, común y masivo. El

significado del término analizado es claro, directo y común para el consumidor promedio, y una vez puesta en el mercado, el consumidor la percibirá como zapatos pequeños, aunque se insista en ese estudio en conjunto que indica el recurrente, ajustándose lo dispuesto por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte, en lo que respecta al inciso g) del numeral 7, es claro al indicar que no podrá ser registrado como marca un signo que no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, pues el artículo, al igual que el ordinal 15 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), tutela la característica primordial que debe revestir todo signo para poder ser inscrito como tal: su distintividad. La distintividad se ha definido como aquella particularidad de la marca que representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir y con ello ejercer su derecho de elección entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

Por último, debe recordarse que generalmente cuando se trata de signos mixtos como el solicitado, el elemento preponderante es su parte literal, toda vez que esta constituye el nombre de la marca y es la forma en que comúnmente es buscada en el mercado; la composición del diseño en tipografía y color, junto con el recuadro, no hace cambiar de opinión lo resuelto por este Órgano.

La falta de aptitud distintiva en relación con el producto al cual protege, resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, elementos sustanciales que pueden distinguir, individualizar o identificar dentro del mercado un signo distintivo, por eso, la distintividad requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: ***“...suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)...”*** (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas).

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado León Weinstok Mendelewicz, en su condición de apoderado especial de la empresa GBB LATINOAMERICA, SRL, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:12:08 horas del 12 de diciembre del 2018, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado León Weinstok Mendelewicz, en su condición de apoderado especial de la empresa GBB LATINOAMERICA, SRL, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:12:08 horas del 12 de diciembre del 2018, la que en este acto *se confirma*. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTOR Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55