



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0721-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción como nombre comercial del signo CALLE 1 PURA MODA (diseño)

Payless Shoesource Worldwide Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4260-06)

Marcas y otros Signos

VOTO 093-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del tres de febrero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Harry Zürcher Blen, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Payless Shoesource Worldwide Inc., organizada y existente según las leyes de Kansas, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:43:21 horas del 10 de julio de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 19 de mayo de 2006, el señor Alberto Sauter Cardona, cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y tres-ciento veintinueve, representando a la empresa GB & K Desarrollos Inmobiliarios S.A., solicita se inscriba como nombre comercial el signo



para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos de vestir, zapatos y accesorios, para hombre, mujer y niño, ubicado en el Condominio Horizontal Vertical Comercial Centro Comercial Plaza Rohrmoser.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición el Licenciado Harry Zürcher Blen, representando a la empresa Payless Shoesource Worldwide Inc., en fecha 13 de agosto de 2007.

TERCERO. Que por resolución de las 13:43:21 horas del 10 de julio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro de nombre comercial.

CUARTO. Que en fecha 27 de agosto de 2008, la representación de la empresa Payless Shoesource Worldwide Inc. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.



QUINTO. 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 Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca **STATE STREET**, registro N° 132389, vigente hasta el 2 de abril del 2012, en clase 25 para distinguir calzado, a nombre de Payless Shoesource Worldwide Inc. (folios 68 y 69).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con 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, determinando la inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado como nombre



comercial y las marca inscrita **STATE STREET**, autorizó la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente no realizó alegatos a favor de su apelación, sin embargo, por el control de legalidad encomendado a este Tribunal por Ley, se analizará el caso según se presenta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO
STATE STREET	
Productos	Establecimiento
Clase 25: calzado	un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos de vestir, zapatos y accesorios, para hombre, mujer y niño, ubicado en el Condominio Horizontal Vertical Comercial Centro Comercial Plaza Rohrmoser

Si bien los productos que distingue la marca inscrita se relacionan directamente con los que se van a comercializar en el local que se va a distinguir con el nombre comercial, la impresión gráfica que deja la comparación de ambos signos denota de inmediato la total diferencia entre uno y otro. El inscrito está compuesto por palabras, mientras que el solicitado lo está por palabras y un diseño que las acompaña, y las palabras son totalmente distintas en ambos signos. A nivel fonético, la pronunciación de las palabras que componen a ambos signos es



totalmente distinta la una de la otra. A nivel ideológico, si bien el término “street” se asimila con el término “calle”, el resto de las palabras que las acompañan hace que se diferencien totalmente el uno del otro, ya que “state street” es “calle estatal”, mientras que el signo solicitado es “calle uno”, conceptos alejados el uno del otro. Todas estas diferencias hacen que ambos signos puedan coexistir registralmente.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado como nombre comercial



puede coexistir con la marca registrada **STATE STREET**. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Payless Shoesource Worldwide Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:43:21 horas del 10 de julio de 2008, resolución que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, y 2º 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Payless Shoesource Worldwide Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 13:43:21 horas del 10 de julio de 2008, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta



resolución que se dejará 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 Mora

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33