

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-00249-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “NATIVE SHOES”

NATIVE SHOES LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6090-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

Voto N° 1061-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del treinta de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de **NATIVE SHOES LIMITED**, sociedad constituida bajo las leyes de China, domiciliada en 3801 y 3805, floor, Cosco Tower, 183 Queen's Road, Central, Hong Kong, China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos, un segundos del veintiuno de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de julio de dos mil diez, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de gestor oficioso de **NATIVE SHOES LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de

fábrica y comercio “**NATIVE SHOES**”, en **Clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “vestimenta y calzado, a saber, pañuelos, trajes de baño, gorros, cinturones, chaquetas, blusas, botas, gorros, abrigos, vestidos, calzado, guantes, sombreros, gorras, chaquetas, jeans, trajes para correr, corbatas, overoles, pijamas, pantalones, trenzas, ponchos, suéteres, impermeables, batas, sandalias, pareos, pañuelos, camisas, zapatos, pantalones cortos, faldas, pantalones, zapatillas, medias, viseras para el sol, tirantes, bandas para la frente, pantalón deportivo, sudaderas, suéteres, vestidos de baño, camisetas sin mangas, cuello de tortuga, ropa interior, chalecos y muñequeras.

Al folio ocho del expediente la representación de **NATIVE SHOES LIMITED** aclara que el cinturón es un cinturón para vestir y que la palabra “trenca” significa “chaquetón”. Posteriormente, al folio doce del expediente limita la lista de productos, indicando, que la marca solicitada ampara solamente los siguientes productos: “Todo tipo de calzado”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas, cincuenta y cuatro minutos, un segundo del veintiuno de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud de inscripción de la marca “**NATIVE SHOES**”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha cuatro de marzo del dos mil once, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de **NATIVE SHOES LIMITED**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución de las nueve horas, un minuto, treinta y siete segundos del quince de marzo de dos mil once declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las trece horas del veinticuatro de mayo de dos mil once, expresó agravios.

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 a la validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de este proceso se tiene como hecho probado: **1)** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito la marca de fábrica “**NATIVE (DISEÑO)**”, bajo el registro número 181903, desde el 7 de noviembre de 2008 y vigente hasta el 7 de noviembre de 2018, a nombre de **ALPEMUSA**, cédula de persona jurídica número 3-101-289929, para proteger y distinguir en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza ropa interior de damas y niñas (mujeres), tales como sostenes y pantys. (Ver folios 31 y 32).

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 EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NATIVE SHOES**”, presentada por la representación de **NATIVE**

SHOES LIMITED, por considerar que el signo solicitado es inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito “**NATIVE (DISEÑO)**” por cuanto protegen productos similares y relacionados, porque se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, lo cual puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir productos a proteger.

Por su parte, los argumentos de la representación de la sociedad recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que su representada está inconforme con los argumentos esgrimidos en la resolución recurrida, aduciendo, que el signo es una creación original de su representada, el mismo se encuentra compuesto por una palabra de uso común y la frase creada cumple con todos los elementos necesarios para proteger los productos contemplados en la clase 25, por ende, es absolutamente distintiva y única. La marca **NATIVE** y **NATIVE SHOES**, son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes, por lo que la marca **NATIVE SHOES** no carece de distintividad, más bien se ubica en el margen de las marcas denominadas evocativas, cuyo registro es permisible, también podría decirse que ésta no describe en forma directa características ni cualidades de los productos en clase 25..

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tenemos, que la marca que se gestiona “**NATIVE SHOES**”, para proteger y distinguir en clase **25** de la Clasificación Internacional de Niza, “*todo tipo de calzado*”, es un signo denominativo consistente en dos palabras escritas en idioma inglés “**NATIVE**” y “**SHOES**”, que traducida en su conjunto al idioma español significa “**zapatos nativo**”, en su aspecto puramente *gráfico y visual* se observa que el

elemento preponderante es el término “**NATIVE**”, y analizando dicha marca con el signo inscrito “**NATIVE (DISEÑO)**” se comprueba que el vocablo que conforma el distintivo inscrito está contenido en el signo que se aspira inscribir “**NATIVE SHOES**”, lo que acaban siendo, en términos gráficos sumamente parecidos, sólo se distinguen por la palabra “**SHOES**” en la marca solicitada, resultando que estos detalles a criterio de este Tribunal no le otorgan distintividad al signo propuesto con respecto al inscrito, siendo idénticas en lo demás, por lo que no existe diferencia entre una y otra para el consumidor, y tal y como lo destacó el **a quo** “*Se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo (...)*”

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel **fonético o auditivo**. Aquí el sonido preponderante y diferenciador en la marca solicitada “**NATIVE SHOES**” sería “**NATIVE**” cuya pronunciación es idéntica a la de la marca inscrita “**NATIVE**”. Por su parte, en cuanto al **cotejo ideológico o conceptual**, es donde encontramos la mayor identidad entre los signos, ya que el término “**NATIVE**” como se indicara anteriormente, traducido al español significa “nativo” de manera que el signo solicitado evocaría la misma idea que evoca la marca inscrita.

Aparte del análisis realizado anteriormente, el otro gran estudio que hay que efectuar para lograr determinar la posibilidad de confusión en el público consumidor, es el de la comparación entre los productos a distinguir. En ambos signos, los productos que se protegen se encuentran relacionados, siendo que la solicitada pretende proteger y distinguir “**todo tipo de calzado**” y la inscrita protege “**ropa interior de damas y niñas (mujeres) tales como sostenes y pantys**”, se observa, que la que se pretende inscribir busca proteger productos de una misma naturaleza a los que ampara la marca inscrita, a saber, “**vestuario**”, situación que puede llevar al consumidor a un riesgo de confusión en la modalidad de asociación, ya que puede llevar a pensar a éste que el signo solicitado y el



inscrito tienen un mismo origen empresarial, es decir un mismo fabricante o comerciante, por cuanto los productos se relacionan entre sí (v. artículo 8 a) de la Ley de Marcas), y pueden ser asociados (v. artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas), y (v. artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, todo lo cual puede prever la posibilidad que surja un riesgo de confusión (v. artículo 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas), entre los productos de la empresa aquí contrapuesta, sea **ALPEMUSA**. De ahí, que concluye este Tribunal que el distintivo marcario propuesto no es registrable por razones de derechos de terceros. En consecuencia no lleva razón la representación de la sociedad recurrente en su alegatos, ya que están dirigidos a demostrar que el signo solicitado no es de uso común y por tanto no describe los productos que pretende proteger, la cual es una prohibición intrínseca la cual no se está oponiendo como fundamento de rechazo a la solicitud presentada por dicha representación, sino más bien el rechazo se hace por la existencia de derechos de terceros, según el artículo 8 inciso a de la Ley de Marcas, posición que comparte este Tribunal, en razón de lo dicho líneas atrás.

QUINTO. De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de **NATIVE SHOES LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos, un segundo del veintiuno de febrero de dos mil once, la 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, 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de **NATIVE SHOES LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos, un segundo del veintiuno de febrero de dos mil once, 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS.

TNR. 00.41.53