



**Expediente N° 2009-0461-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de la marca “Shoe Center”**

**Footstar Corporation, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1184-02)**

## ***VOTO N° 1072-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas cincuenta minutos del cuatro de setiembre de dos mil nueve.**

Conoce este Tribunal del recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad denominada **“FOOTSTAR CORPORATION”**, organizada y existente bajo las leyes de Texas, domiciliada en One Crosfield Avenue West Nyaack, New York 10994., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, nueve minutos, cincuenta y seis segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**I.** Que la empresa **“Footstar Corporation”** presentó, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de febrero de dos mil dos, una solicitud de inscripción de la marca **“SHOE CENTER”**, en **Clase treinta y cinco Internacional**, para proteger y distinguir servicios de tiendas y zapatería al detalle.

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, diecisiete minutos, cuarenta y dos segundos del veintinueve de marzo de dos mil dos,

consignó, como objeción para proceder al registro solicitado, que el término Shoe Center carece de originalidad y novedad.

**III.** Que la empresa “**Footstar Corporation**”, mediante escrito presentado por la licenciada Marianella Arias Chacón, ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de noviembre de dos mil tres, ratificó todo lo actuado por el licenciado Claudio A. Quirós Lara, indicando además la traducción del distintivo marcario, como Centro de Zapatos y señalando que respecto a los servicios, los mismos se restringían a Servicios de tienda al detalle de zapatos.

**IV.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, nueve minutos, cincuenta y seis segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve, resolvió rechazar la inscripción de la marca Shoe Center en clase 35 internacional.

**V.** Que contra la citada resolución, el Licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado especial de la solicitante, en fecha veinticuatro de febrero de dos mil nueve, presenta ***Recurso de Revocatoria y Apelación***, argumentando que la forma en que se encuentra compuesto hace que este cumpla con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, es decir originalidad, novedad y distintividad.

**VI.** Que por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas, nueve minutos, un segundo del seis de marzo de dos mil nueve, resolvió declarar sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación.

**VII.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Por ser el objeto de esta litis un tema de puro derecho, se prescinde de la enunciación de hechos probados.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO.FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN FINAL Y AGRAVIOS DEL RECURRENTE. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El Registro rechazó la inscripción de la marca de servicio “SHOE CENTER”, argumentando que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios de uso común y genérico que relacionados con los servicios que se desean proteger en clase 35 internacional, hacen que la marca solicitada carezca de distintividad. Asimismo, consideró que el signo marcario propuesto, contiene elementos literarios de uso común y genéricos que relacionados con los servicios que desea proteger en clase 35 internacional, hacen que carezca de distintividad y que la marca propuesta resulta ser genérica y de uso común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo, que regula Marcas Inadmisibles por razones intrínsecas, literales c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la sociedad recurrente alega en contra de la resolución venida en apelación, que el criterio del Registro de Propiedad Industrial, es incorrecto, pues por la forma en que se encuentra compuesto, hace que cumpla con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, es decir originalidad, novedad y distintividad.



#### **CUARTO. ANÁLISIS DE LA MARCA DE SERVICIO. SOBRE LAS MARCAS.**

Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca, de los de la competencia. Así, entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada.

**QUINTO.** En el caso de marras, estima este Tribunal que, la resolución dictada por el Registro a quo, se ajusta a lo dispuesto por la Ley. Efectivamente, el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas ya citada, es claro al indicar lo siguiente: “*Marcas inadmisibles por*



*razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: “(...) d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata (...) g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica (...).”* Este artículo, al igual que el ordinal 15 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), establece, entre otras, una característica que debe revestir todo signo para poder ser inscrito como tal, a saber, la **distintividad**.

En el caso de la designación “**SHOE CENTER**” pretendido como marca de servicios por la sociedad Footstar Corporation, para la protección de servicios de tiendas y zapatería al detalle, quebranta lo establecido en los numerales citados, por cuanto el nombre solicitado no cumple con el requisito de distintividad requerido. Nótese que el nombre propuesto, describe el tipo de servicio que se va a dar, lo que conforme al inciso d), lo convierte en descriptivo y al tener tal característica, le falta a su vez distintividad, de tal forma que el término “Centro de zapatos”, debe dejarse a la libre disposición, para que la competencia lo utilice en el mercado para informar al consumidor sobre el servicio a brindar, por lo que no se puede reservar a favor de un único agente económico.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Es por lo anterior, que este Tribunal considera que en el presente caso, la marca Shoe Center que se pretende inscribir carece de aptitud distintiva, y es a su vez descriptiva, razón por la cual no se puede validar el uso de expresiones que claramente el ordenamiento impide registrar, por lo que debe declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmarse la resolución recurrida de las nueve horas, nueve minutos, cincuenta y seis segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve.



**SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 de 5 de octubre de 2000, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas, que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado especial de la empresa “**Footstar Corporation**”, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, nueve minutos, cincuenta y seis segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

**Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez**

**MSc Enrique Alvarado Valverde**

**Lic. Adolfo Durán Abarca**

**Licda. Guadalupe Ortiz Mora**

**Lic. Luis Jiménez Sancho**