

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0361-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de Fábrica “SB CLASICOS” (DISEÑO)**

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

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2012-166)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 1138-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del doce de noviembre de dos mil doce.***

***Recurso de apelación*** presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro , en su condición de Apoderado Especial de **WAL- MART DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México con domicilio en México D. F., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiséis minutos y cincuenta y tres segundos del doce de marzo de dos mil doce.

## **RESULTANDO**

**I.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Enero del 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición dichas, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica “**SB CLASICOS**”, en clase 25 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Vestidos; calzados; sombrerería

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con veintiséis minutos y cincuenta y tres segundos del doce de marzo de dos mil doce, dispuso:

**“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).”**

**III.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de Marzo del 2012, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, en representación de **WAL- MART DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal, expresó agravios.

**IV.** 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 invalidez 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 Norma Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

**1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de **ANGULO OPUESTO S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- trescientos veinticuatro mil diez, se encuentra inscrita la marca de comercio **“KLÁSIKO”**, bajo el número de registro 133672, inscrita el 17 de Junio de 2002 vigente hasta el 17 de Junio de 2022, para proteger: Zapatos, botas, zapatillas y vestidos. (Ver folios 46 y 47).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la

Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **“SB CLASICOS” (DISEÑO)**, con fundamento en el literal a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se comprueba que hay similitud con la marca inscrita **“KLÁSIKO”**, número de registro 133672, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos, siendo que ambas protegen productos relacionados y vinculados en clase 25.

Por su parte, la empresa apelante, argumentó en su escrito de expresión de agravios que no concuerdan con el razonamiento esgrimido por la Oficina de Marcas debido a que existen diferencias tanto conceptuales como de carácter gráfico y fonético. Desde un inicio se ha apuntado que los conceptos son distinguibles por sus diferencias gráficas y el diseño que acompaña la marca solicitada que lleva una carga diferencial que le permite coexistir registralmente. Indica que los productos van dirigidos a consumidores que tienen una idea clara de lo que van a adquirir debido a la publicidad desplegada. Se aplica incorrectamente la Ley de Marcas en este sentido por cuanto el hecho de contener una misma clase varios productos no significa que deba rechazarse. Cita doctrina del autor Jorge Otamendi de su libro Derecho de Marcas y señala que al comparar las marcas, como los productos que estas protegen pueden coexistir registralmente sin ningún problema, y como estamos en una etapa inicial de calificación lo lógico será publicar el edicto correspondiente para determinar si algún interesado desea interponer una oposición considerando que se pueden ver lesionados sus derechos. También destaca que la ley permite que siendo marcas que poseen estructura gramatical, y fonéticas distintas puedan coexistir en el mercado pues sus productos no pondrán en peligro de confusión al consumidor ya que los mismos no generan ninguna relación de vínculo en la mente del consumidor. Finalmente aduce el recurrente que por la forma de dicción del costarricense, será aún más sencillo determinar la diferencia de las marcas **SB CLASICOS** y **KLÁSIKO** ya que ambas tienen una presentación totalmente diferente al

público que provoca una idea totalmente diferente entre una y otra, permitiendo así su coexistencia registral.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Efectuado el estudio de los alegatos de la empresa apelante así como de la prueba aportada y 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 es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

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

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita “**KLÁSIKO**”, y la solicitada “**SB CLASICOS**” presentan tales similitudes que impiden su coexistencia en el mercado.

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**SB CLASICOS**” y la inscrita “**KLÁSIKO**”, observa este Tribunal que presentan seis de sus letras en común, configurándose además una confusión visual, por la que puede provocarse equivocación entre los consumidores al existir relación entre los productos, porque la marca inscrita es para “Zapatos, y vestidos” entre otros productos que se encuentran incluidos dentro de la marca solicitada, advirtiéndose entre ellas una similitud gráfica, fonética. Dentro del aspecto gráfico, el elemento distintivo y único de la marca inscrita son prácticamente dos letras, siendo fonéticamente muy similares, de

ahí que prácticamente no existe diferencia entre ambas, lo que también conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone en razón de que el signo solicitado no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, debido a que dentro de los productos que pretende proteger el signo **“SB CLASICOS”** y los amparados por la ya inscrita, se encuentra “Vestido y zapatos” o como lo pretende proteger la marca solicitada “calzado” y el otros producto se encuentran relacionados con calzado como sombrerería.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo por cuanto se arriba a la conclusión de que existen más semejanzas que diferencias, no existiendo una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto no existe bastante distintividad que elimine el riesgo de confusión en el que podría caer el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita incluye dentro de sus distintos productos que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”*. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión,

principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la **WAL- MART DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiséis minutos y cincuenta y tres segundos del doce de marzo de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la marca solicitada **“SB CLASICOS” (DISEÑO)**. 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*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**