



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0749-TRA-PI-562-13

Oposición a solicitud de registro de la marca “Dezigual”

DESIGN SHOES, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2007-13432)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 0116-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del treinta de enero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por **Ilanit Waserstein Medina**, mayor, casada, administradora de empresas, con cédula de identidad 1-1143-682, en su condición de Apoderada Generalísima sin Límite de suma de la empresa **DESIGN SHOES, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-605698, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintisiete minutos, cuarenta y tres segundos del quince de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de octubre de 2007, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, soltero, Abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, sociedad domiciliada en Suiza, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Dezigual”**, en **Clase 25** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niño; calzado; sombrerería”*.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:04:36 horas del 19 de agosto de 2008, dispuso rechazar la inscripción solicitada por encontrarse inscrito el nombre comercial “**DE2IGUAL**”, bajo el Registro **No. 167029**, a favor de la empresa **ANGULO OPUESTO, S.A.** Y siendo que dicha resolución fue apelada por la solicitante, este Tribunal ordenó la anulación de dicho signo, mediante el **Voto No. 0027-2012** dictado a las 10 horas del 19 de enero de 2012.

TERCERO. Este Tribunal, mediante **Voto No. 0052-2012** dictado a las 12:05 horas del 19 de enero de 2012, declaró CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:04:36 horas del 19 de agosto de 2008, revocándola y ordenando continuar con el trámite de la marca de fábrica y comercio “**De2igual**” que solicita.

CUARTO. En cumplimiento de lo resuelto en el **Voto No. 0052-2012**, fueron publicados los edictos correspondientes en las Gacetas Nos. 241, 242 y 243 y dentro del término conferido presentó su oposición la empresa **DESIGN SHOES, S. A.**, representada por Ilanit Waserstein Medina.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, veintisiete minutos, cuarenta y tres segundos del quince de julio de dos mil trece, resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y admitir el registro solicitado.

SEXTO. Inconforme con lo resuelto, Ilanit Waserstein Medina en representación de **DESIGN SHOES, S.A.**, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

SETIMO. 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, la invalidez o la nulidad 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y de relevancia para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial “**DE2IGN SHOES**”, bajo el **Registro No. 206257**, perteneciente a la empresa **DESIGN SHOES S.A.**, solicitud presentada el 26 de agosto de 2010 e inscrita el 14 de enero de 2011, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta de zapatos para hombre, mujer y niño en general. Ubicado en San José, centro diagonal a la esquina nor-oeste del parque central”*. (Ver folios 1517 y 1518).

2. Que mediante el **Voto No. 0027-2012** dictado a las 10 horas del 19 de enero de 2012, dentro del expediente No. 2010-0909-TRA-PI, este Tribunal declaró la notoriedad de la marca de fábrica y comercio “**DE2IGUAL**”, en la clase 25 de la nomenclatura internacional, que protege y distingue: *“prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niño; calzado y sombrerería.”*, propiedad de la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**. Dicha marca fue presentada para su registro desde el 25 de octubre de 2007. (Ver folios 1460 y siguientes)

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Una vez analizado el presente asunto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición a



la marca de fábrica y comercio **“Dezigual”** solicitada, y admite su inscripción por considerar que dicho signo no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que al hacer el cotejo con el nombre comercial **“Design Shoes”** concluye que entre ellos existen suficientes diferencias desde el punto de vista fonético e ideológico que permiten su coexistencia registral. Bajo ese concepto rechaza la oposición presentada y ordena la inscripción de la marca solicitada por la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa opositora expresa en sus agravios que su representada es titular del nombre comercial con **Registro No. 206257** inscrito desde el 14 de enero de 2011. Manifiesta que no únicamente se ha limitado a inscribir su marca, sino que la ha difundido dentro del mercado para darle notoriedad. Además afirma que está en proceso de apertura de dos nuevos locales. Aunado a ello, su marca ha sido explotada con anterioridad en el país, en locales comerciales considerados en el comercio como los centros comerciales más importantes. Agrega que la marca que se pretende inscribir no solo tiene similares características a nivel gráfico y fonético, sino que protegería, dentro de otros, los mismos productos a que se dedica el establecimiento mercantil de su representada, lo que contraviene lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, causando confusión en el consumidor y por ello solicita se declare con lugar su recurso de apelación y se deniegue el registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de terceros, esto es, que no es susceptible de registro si es idéntico o similar a un signo marcario registrado o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.



Con el fin de valorar las similitudes que puedan mostrarse en los signos contrapuestos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar sus eventuales semejanzas. En este sentido, el **inciso a)** exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio y, si una vez concluido el cotejo se determina que no supera este examen, es decir cuando se encuentre que son similares, debe ser realizado el análisis de su objeto de protección.

En el caso bajo estudio, al realizar el cotejo marcario, verifica esta Autoridad que ambas marcas tienen en común la partícula **“Desig”**, con la letra **“s”** invertida, pero la diferencia entre ambos signos se enfoca en sus desinencias, a saber *Dezig-ual* y *Dezig-n*. Así como, que el nombre comercial de la opositora está conformado por dos términos **“Dezign Shoes”**.

De tal manera, al apreciar ambos signos en forma global, a saber **“Dezigual”** y **“Dezign Shoes”**, resultan suficientemente distintos a nivel gráfico y fonético, porque se escriben y se pronuncian en forma muy diferente. Para el caso del cotejo ideológico, la marca solicitada significa *“desigual”* es decir *“no igual”*, en tanto que el nombre comercial inscrito significa *“diseño de zapatos”*. Al ser conceptos distintos y no tener similitudes desde la óptica fonética, gráfica e ideológica, resulta que los signos son disímiles. Al contener esta diferenciación, no se evidencia la posibilidad de provocar confusión, ya que el consumidor los individualizará dentro del tráfico mercantil.

Por otra parte, ha quedado demostrado que este Tribunal mediante el **Voto No. 0027-2012** dictado dentro del expediente No. 2010-0909-TRA-PI, **declaró la notoriedad de la marca de fábrica y comercio “DE2IGUAL”**, en la clase 25 de la nomenclatura internacional, que protege y distingue: *“prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niño; calzado y sombrerería.”*, propiedad de la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, la cual había sido presentada desde el 25 de octubre de 2007, es decir de previo a la solicitud del signo inscrito a favor de la empresa opositora que fue el 26 de agosto de 2010. De tal forma

que si hubiese alguna similitud entre los signos contrapuestos, la inscripción de la segunda, sea de la opositora podría ser anulada. Sin embargo tal proceso no prosperaría, ya que tal como se indicó la marca solicitada y el nombre comercial inscrito son diferentes.

Ahora, tal como lo afirma el Registro de la Propiedad Industrial, la declaración de notoriedad a favor de la marca **“DEZIGUAL”**, exige de la Administración Registral una protección especial en relación con otros signos marcarios que puedan afectar el derecho de su titular. Sin embargo tal como se indicó supra, al hacer el cotejo de los signos en conflicto se determinó que son distintos. Ello hace que puedan coexistir dentro del mercado, ya que el consumidor no los confundirá ni los asociará como de un mismo origen empresarial.

Por lo expuesto este Tribunal declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación planteado por **Ilanit Wasserstein Medina** en representación de la empresa **DESIGN SHOES, S.A.**, y en consecuencia confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintisiete minutos, cuarenta y tres segundos del quince de julio de dos mil trece.

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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación planteado por **Ilanit Wasserstein Medina** en representación de la empresa opositora **DESIGN SHOES, S.A.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintisiete minutos, cuarenta y tres segundos del



quince de julio de dos mil trece, para que se admita el registro del signo **“DEZIGUAL”**, solicitado por la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, representada por el **Licenciado Néstor Morera Víquez**. Tome nota el Registro que la marca que se va a inscribir ya había sido declarada notoria, a efecto de que así se indique en su asiento registral. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33