

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0362-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo NON STOP (diseño)

Marcas y otros signos

Wal-Mart de México S.A.B. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 173-2012)

VOTO N° 1206-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinte minutos del quince de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Wal-Mart de México S.A.B. de C.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, trece minutos, cincuenta y seis segundos del doce de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diez de enero de dos mil doce, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Wal-Mart de México S.A.B. de C.V., solicita se inscriba como marca de fábrica el signo



en la clase 14 de la nomenclatura internacional, para distinguir metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases, joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos.

SEGUNDO. Que por resolución de las once horas, trece minutos, cincuenta y seis segundos del doce de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha veintiséis de marzo de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

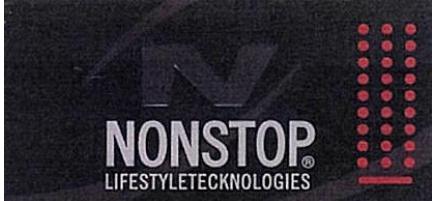
CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

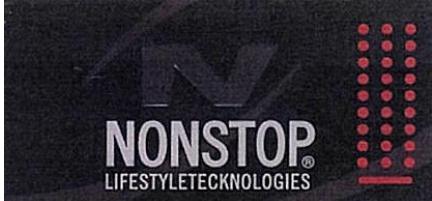
Redacta la Juez Ortiz Mora; y

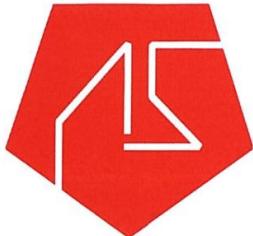
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas y en trámite las siguientes marcas de fábrica, todas a nombre de Jeans & Shirts S.A.:



1- , registro N° 142687, vigente hasta el diecinueve de noviembre de dos mil trece, para distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional toda clase de vestuario para hombres, mujeres y niños, toda clase de calzado y accesorios para el mismo, sombrerería (folios 32 y 33).

2- , registro N° 156801, vigente hasta el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, para distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional toda clase de vestuario para hombres, mujeres y niños, ya sean formales o sports, toda clase de calzado, sombrerería (folios 34 y 35).



3- **10 Aniversario**, solicitud N° 2011-0010507, pedida en fecha veinticuatro de octubre de dos mil once, para distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional vestuario para hombres, mujeres y niños, ya sean formales o sports (informales), además calzado, sombrerería para hombre, mujer y niños (folios 36 y 37).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de 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, estimando que hay similitud entre las marcas inscritas y el signo solicitado, además de relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que tanto los signos como los productos son muy distintos, lo cual permite la coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Asimismo, al existir identidad de signos, es aplicable el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que integra en su contenido al denominado principio de especialidad. La doctrina ha determinado que:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto tenemos en primer lugar que los signos solicitado e inscrito en su parte denominativa son idénticos. En segundo lugar los productos están relacionados, ya que están dirigidos al ornamento personal. En ese sentido el registro podría ser acordado solamente si los signos son lo suficientemente distintos entre sí, situación que no se da en el caso de análisis. Vemos como el elemento denominativo es igual en todos, sea NON STOP, el cual constituye la parte contentiva de la aptitud distintiva en todos ellos. Además, el signo propuesto utiliza un diseño al lado de dichas palabras, que es plenamente idéntico al que contiene la marca registrada bajo el N° 142687, todo lo cual impide que el registro pedido en virtud de lo establecido por el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, sea concedido.

QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa 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 once horas, trece minutos, cincuenta y seis segundos del doce de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo



. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33