

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0398-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “LA MODE (DISEÑO) (14)

WALL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen número 2012-159)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1265-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, 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.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio actual en Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 647, Col. Periodistas, C.P. 11220, México D.F., México D.F., México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y ocho minutos del veintidós de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de enero de dos mil doce, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**LA MODE**”, en **clase 14** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y 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 el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y ocho segundos del veintidós de marzo de dos mil doce, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de abril de dos mil doce, en representación de la empresa **WAL-MART DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.**, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación contra la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las once horas, dieciocho minutos, veintiocho segundos del veintitrés de abril de dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa Carmen Consuelo Córdoba Torres, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**C * LA MODA (DISEÑO)**” bajo el registro número 197909 desde el 8 de ENERO DE 2010, vigente hasta el 8 de enero de 2020, la cual protege y distingue en clase 25 internacional. (Ver folios 52 al 53).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado, por considerar que la marca fábrica “**LA MODE (DISEÑO)**”, en clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, dado que se encuentra inscrita la marca de fábrica la “**C* LA MODA (DISEÑO)**”, registro número 107909, en clase 25, propiedad de la señora Carmen Consuelo Córdoba Torres, vigente hasta el 8 de enero de 2020, ya que protegen productos que se relacionan entre sí, por lo que existe una innegable similitud, que puede inducir en riesgo de confusión al público consumidor, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir su productos a través de los signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen mediante su inscripción, aplicando el artículo 8 inciso a) y artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente en su escrito de agravios argumenta que su representada no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto existen infinidad de resoluciones en las cuales no se ha encontrado problema alguno de coexistencia marcaria basado precisamente en el principio de especialidad y más aún cuando se trata de clases totalmente distintas. No hay justificación alguna para rechazar la marca como “**LA MODE (DISEÑO)**” en clase 14 de Nomenclatura Internacional, por existir una marca inscrita “**C* LA MODA (DISEÑO)**” en clase 25, se quiebra totalmente la intención de la Clasificación de Niza al aplicar este tipo de razonamientos. La clase 14 y 25 están muy delimitadas, como para argumentar que puede existir una posibilidad de confusión entre este tipo de productos, y mucho menos cuando al confrontar las marcas mixtas notamos las claras diferencias entre ellas. No existe en la composición de la denominación “**LA MODE (DISEÑO)**” elemento alguno que viole la normativa contenida en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ni mucho menos está violentando los artículos mencionados. En el caso específico la marca inscrita “**C* LA MODA (DISEÑO)**” tienen una

grafía específica y está protegiendo productos en la clase 25. Que a manera de ejemplo citamos el Voto No. 58-2008 de las 09 horas 45 minutos del 11 de febrero del 2008, la cual ha apoyado afirmaciones como las que se presentan en este alegato.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaría 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, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**LA MODE (DISEÑO)**”, es *mixta*, conformada por el artículo “**LA**” y el vocablo “**MODE**”, palabra que traducida al español significa “**MODA**”, tal y como lo indica la sociedad solicitante a folio 1 del expediente, la expresión “**LA MODE (DISEÑO)**” en su conjunto está escrita en mayúscula y en letras especiales, el signo inscrito “**C* LA MODA (DISEÑO)**”, al igual que la solicitada es *mixta* formada por la letra “**C**” y un asterisco (*), por el artículo “**LA**” y la palabra “**MODA**”, la frase “**C* LA MODA**” en su totalidad está escrita en mayúscula y en letras especiales, ambos signos comparten el término “**MODA**”, por lo que a nivel *gráfico* puede observarse, que el signo solicitado es casi idéntico a la marca inscrita, por lo que considera este Tribunal que los consumidores y competidores al momento de adquirir los productos que identifican la marcas inscrita y la solicitada no hacen diferencia alguna.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*, dado que la pronunciación del signo solicitado “**LA MODE (DISEÑO)**” y la marca inscrita “**C* LA MODA**”, es prácticamente idéntica, ya que los mismos tienen una vocalización sumamente parecida. Desde el punto de vista *ideológico* ambos distintivos se refieren a un mismo concepto “moda”, es el elemento



definitorio y el más importante de la marca, por lo que considera este Tribunal que la denominación de la marca solicitada no es de fantasía, la misma cuenta con traducción, tal y como lo señala la propia solicitante al folio 1 del expediente, por lo que no se podría decir que el signo pretendido es de fantasía.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, 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 la marca que se intenta inscribir, ya que éste podría asociarlas entre sí, y pensar que los productos a que se refieren una y otra marca participan de un mismo origen empresarial, ya que existe como común denominador que éstos están relacionados con **vestuario (inscrita) y ornamento personal (solicitada)**, por lo que estima este Tribunal, que tal similitud, así como la relación entre los productos, podría hacer incurrir a los consumidores en riesgo de confusión y de asociación, por consiguiente, tales coincidencias minimizan la función diferenciadora y por ende reduce la capacidad distintiva del signo solicitado como marca.

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, este Tribunal no comparte los agravios de la sociedad recurrente cuando señala que *“La carga diferencial está latente con los diseños que componen la marca que se solicita, así como a la clase que pertenece, por cuanto es totalmente distinta a la marca inscrita (...) ya que se trata de la clase 14, y no de la clase 25 en la cual está inscrita la marca base de este rechazo de oficio”*, ya que en el caso que se analiza no hay una carga diferencial que permita distinguir el signo pretendido **“LA MODE (DISEÑO)”** y la marca inscrita **“C* LA MODA (DISEÑO)”** en el mercado, toda vez que éstos como se indicara supra, resultan semejantes gráfica, fonética e ideológicamente, aunado a que, sus productos están sumamente relacionados entre sí. Por otra parte, considera esta Instancia, que el hecho que los productos se encuentren ubicados en diferentes clases como lo señala la recurrente, no es un requisito sine qua non para inscribir una marca, pues, en el caso que nos ocupa, los productos se encuentran relacionados, de ahí, que cabe indicar, que la consecuencia más palpable de la ***especialidad*** de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que



cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de esos productos, situación que no ocurre en el asunto que se analiza, por cuanto estos se relacionan entre sí.

Conforme lo indicado líneas atrás, considera era este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (**Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

QUINTO. Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que la marca solicitada no es factible de inscripción, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y ocho segundos del veintidós de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“LA MODE (DISEÑO)”**, en **clase 14** de la



Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B DE C.V., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y ocho segundos del veintidós de marzo de dos mil doce la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “LA MODE (DISEÑO)”, en clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza 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

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.