

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0512-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo NEXT MOM MATERNIDAD (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° 1253-2012)

VOTO N° 1293-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas quince minutos del veintisiete 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, cuarenta y dos minutos, veinte segundos del ocho de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha seis de febrero 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 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir prendas de vestir para la maternidad, calzado para la maternidad, artículos de sombrerería para la maternidad, ropa para maternidad.

SEGUNDO. Que por resolución de las once horas, cuarenta y dos minutos, veinte segundos del ocho de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha quince de mayo 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 Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica a nombre de Bahij Al Jammal



About Hadeer , registro N° 191468, vigente hasta el doce de junio de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional prendas de vestir (folios 37 y 38).

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 la limitación realizada en los productos y las diferencias entre los signos 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. A dichos efectos utilizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado como marca
	
Productos	Productos
Clase 25: prendas de vestir	Clase 25: prendas de vestir para la maternidad, calzado para la maternidad, artículos de sombrerería para la maternidad, ropa para maternidad

Al estar los productos que se pretenden hacer distinguir con el signo solicitado relacionados al tema de la maternidad, las palabras MOM, sea mamá en inglés, MATERNIDAD y la silueta de una mujer embarazada dentro del conjunto resultan ser elementos que tan solo señalan una

característica del producto, sea el de estar dirigido al segmento de consumidores compuesto por las mujeres encinta, y por ello, si bien pueden formar parte del conjunto propuesto, no pueden ser parte del cotejo marcario, el cual ha de concentrarse en el elemento que contiene la aptitud distintiva, siendo en ambos casos la palabra NEXT. Entonces, en dicho sentido, hay plena identidad tanto en cuanto a la denominación usada como a su pronunciación.

“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 que los productos de la solicitud fueron limitados en cuanto a estar dirigidos a la maternidad, sin embargo aún así sigue existiendo relación con los que se distinguen con la marca inscrita, ya que la vestimenta dirigida a la maternidad es una subcategoría de la vestimenta en general, por lo tanto, no es aplicable el principio de especialidad comentado en la cita doctrinaria trascrita, 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:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”

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, cuarenta y dos minutos, veinte segundos del ocho de mayo 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

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33