

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0510-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “COSMO & CO” (DISEÑO)

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No.1239-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1322-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto 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 MEXICO S.A.B DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos cincuenta y cuatro segundos del dos de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de febrero de dos mil doce, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MEXICO S.A.B DE C.V**, solicitó la



inscripción de la marca de comercio para proteger y distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional: “*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas dieciocho minutos veintidós segundos del trece de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a

la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “”, bajo el registro número 89286, inscrita el 18 de noviembre de 1994, para proteger en clase 25 internacional “*Todo tipo de prendas de vestir y calzado*”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con dos minutos cincuenta y cuatro segundos del dos de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de mayo de dos mil doce, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MEXICO S.A.B DE C.V** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos



probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**COSMOS**” (**DISEÑO**), bajo el registro 89286, inscrito el 18 de noviembre de 1994, para proteger en clase 25 del nomenclátor internacional, “*Todo tipo de prenda de vestir y calzado*”, propiedad de **LA BILBAINA S.A** (folios 39 a 40)

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**COSMO & CO**” (**DISEÑO**), ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**COSMOS**”, en clase 25 del nomenclátor internacional, por cuanto ambos protegen productos idénticos y relacionados, correspondiendo a un signo inadmisible por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que la marca solicitada “**COSMO & CO**” (**DISEÑO**), y la marca inscrita “**COSMO**” (**DISEÑO**) son fácilmente distinguibles, pues sus diferencias gráficas y el idioma en el cual están presentadas, al público conllevan una

carga diferencial que les permite coexistir registralmente.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que los signos bajo examen, el solicitado , y por otro



lado, el signo inscrito , según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 46 a 47), son signos que protegen productos idénticos, nótese que el signo solicitado es para proteger en clase 25 internacional ” *Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería*, y el inscrito protege en clase 25 “*Todo tipo de prendas de vestir y calzado*”, razón por la cual considera este Tribunal que se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida. Respecto a los alegatos del apelante los mismos deben ser rechazados toda vez que del análisis efectuado se vislumbra riesgo de confusión para el consumidor, resultando evidente que existe relación, y coincidencia en los canales de comercialización del giro comercial que identifica al signo solicitado, por tanto existe un nexo entre los mismos, de hecho se trata de sectores claramente definidos entre sí y las empresas que participan en uno y otro guardan una relación directa.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **muy similares**, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo muy

semejante, sea  el solicitado y  el inscrito, y al realizar un cotejo entre éstos, resultan muy parecidos en los campos gráfico y fonético.

Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre ellos, sino el alcance de la cobertura del registro del inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca solicitada y la inscrita, debiendo imperar la irreregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Así las cosas, al ser considerado el riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro de la marca presentada por la empresa **WAL-MART DE MEXICO S.A.B DE C.V**, ya que el signo cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación a la marca inscrita



, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.



Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado 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 son aplicables los artículos 2 y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irreregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

Conforme lo indicado lo procedente es 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 MEXICO S.A.B DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos cincuenta y cuatro segundos del dos de mayo de dos mil doce, la cual debe confirmarse.

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, 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 interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MEXICO S.A.B DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos cincuenta y cuatro segundos del dos de mayo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33