

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0681-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción del nombre comercial “DSG”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10377-2012)**

**ANGULO OPUESTO S.A., Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 520-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del cuatro de junio de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado, Abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-1018-0975, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Suiza, domiciliada en los Baarerstrasse 112, CH-6302 Zurich, Suiza, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y un minutos y veintiocho segundos del doce de agosto de dos mil catorce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el día 30 de octubre de 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **José Antonio Castro Jiménez**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-1437-0016, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Angulo Opuesto S.A.**, de esta plaza, solicitó la inscripción del nombre comercial **“DSG”**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento mercantil dedicado a la comercialización de ropa, calzado de hombre, mujer, niño y sombrerería”*.

**SEGUNDO.** Que en fecha 08 de mayo de 2013, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, de calidades y en su condición citada, se opuso al registro solicitado, con base en la notoriedad de la marca de sus propiedad “**DESIGUAL**”, declarada por este Tribunal.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas con cuarenta y un minutos y veintiocho segundos del doce de agosto de dos mil catorce, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, se dispuso: “[...] **POR TANTO** Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: **I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**DSG**” presentado por **JOSÉ A. CASTRO JIMÉNEZ**, en su condición de apoderado especial de **ANGULO OPUESTO, S.A.**, el cual se acoge. [...]”.

**CUARTO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa oponente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de agosto de 2014, interpuso recurso de apelación sin expresar agravios, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, tampoco lo hizo.

**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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, la marca de fábrica y comercio **Dezigual**, registro No. 235446, solicitada desde el 25/10/2007, inscrita desde el 12/05/2014 y vigente hasta 12/05/2024, para proteger y distinguir: *“Prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niño; calzado y sombrerería”*, en clase 25 de la nomenclatura internacional. (ver hecho probado 1. de la resolución apelada)

2. Que en este Registro se encuentra inscrita a nombre de la empresa **ANGULO OPUESTO, S.A.**, la marca de comercio **“DSG”**, registro No. 218035, solicitada desde el 12/05/2011, inscrita desde el 27/04/2012 y vigente hasta 27/04/2022, para proteger y distinguir: *“Ropa, calzado de hombre, mujer, niño, sombrerería”*, en clase 25 de la nomenclatura internacional. (ver folio 166)

3. 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 **Dezigual**, registro No. 235446, 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**. (ver folios 38 al 64)

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial consideró que aunque el oponente indica y comprueba que su marca es notoria, lo cierto es que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre los signos enfrentados ya que el orden de las letras es muy diferente dando como resultado signos diferentes y distintivos, descartando cualquier riesgo de confusión entre los consumidores y permitiendo de ese modo su coexistencia registral. Señala que al ser tan evidentes las diferencias el nombre comercial no constituye la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión con la marca “DESIGUAL”, por lo que no se observa un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, ya que el nombre comercial propuesto no reproduce la marca notoriamente conocida. Concluyendo que el signo marcario propuesto no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, razón por la cual se rechaza la oposición planteada y se acoge la inscripción del nombre comercial solicitado “**DSG**”. Por su parte el apelante no expresó agravios.

**CUARTO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Órgano **a quo**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa oponente, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su

inconformidad.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la oposición interpuesta por el aquí apelante, y acoger la inscripción del signo solicitado, ya que éste no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 2 y 65 del mismo cuerpo legal, toda vez que el signo que opone la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, a saber: “**DESIGUAL**”, en clase 25 de la nomenclatura internacional, al cotejarlo con el signo solicitado, se determina que existen suficientes elementos a nivel gráfico y fonético, como para poder diferenciar que se trata de signos diferentes entre sí, lo que permite la coexistencia en el mercado, sin posibilidad de riesgo de confusión, riesgo de asociación o error en el 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 No. 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 las tres primeras consonantes de la marca oponente excepto la última que es la “**L**” véase el signo solicitado “**DSG**” y la marca inscrita “**Dezigual**” con la letra “**s**” invertida, pero la diferencia entre ambos signos se enfoca a saber en la inexistencia de las vocales y la última consonante sea la “**L**” en la marca inscrita.

De tal manera, al apreciar ambos signos en forma global, a saber “**DSG**” y “**Dezigual**” resultan suficientemente distintos a nivel gráfico y fonético, porque se escriben y se

pronuncian en forma muy diferente. Para el caso del cotejo ideológico, el nombre comercial solicitado no tiene ningún significado, en tanto que la marca inscrita a nombre de la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH** significa “*desigual*” es decir “*no igual*”. En razón de ello 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 “DEZIGUAL”**, 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 solicitante que fue el 12 de mayo de 2011. De tal forma que si hubiese alguna similitud entre los signos contrapuestos, la inscripción de la segunda, sea de la solicitante podría ser anulada. Sin embargo tal proceso no prosperaría, ya que tal como se indicó el nombre comercial solicitado y la marca inscrita 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.

Para este caso, debe confirmarse la resolución apelada, ya que no encuentra este Tribunal ninguna similitud en el nombre comercial solicitado con la marca inscrita que pudiese provocar algún riesgo de confusión o riesgo de asociación al consumidor. El nombre comercial propuesto tal y como lo analiza el Registro de la Propiedad Industrial tiene

suficientes elementos que le dan distintividad y le proporcionan las características deseadas para que sea registrable de acuerdo a la normativa marcaria.

Así las cosas y por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y un minutos y veintiocho segundos del doce de agosto de dos mil catorce, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer 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 del 31 de agosto del 2009, 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 **Néstor Morera Víquez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y un minutos y veintiocho segundos del doce de agosto de dos mil catorce, la cual en este acto se

confirma, rechazándose la oposición interpuesta y acogándose la inscripción del nombre comercial “**DSG**”, presentada por el Licenciado **José Antonio Castro Jiménez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ANGULO OPUESTO S.A.** 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





***DESCRIPTOR***

***Marcas intrínsecamente inadmisibles***

***TNR: 00.60.29***

***TG. Marca inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***