

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0424-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: MANCHESTER UNITED

MANCHESTER UNITED LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-9239)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 0038-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las trece horas cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación presentado por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, vecino de San José, titular de la cédula 1-557-443 en su condición de apoderado especial de la sociedad **MANCHESTER UNITED LIMITED**, entidad constituída bajo las leyes del Reino Unido domiciliada en Sir Matt Busby Way, Old Trafford Manchester, M16 0RA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con ocho minutos nueve segundos del veintisiete de julio de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de octubre de 2013, por el licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-800-402, apoderado de la sociedad **MANCHESTER UNITED LIMITED**, presentó solicitud de registro de la marca de comercio **MANCHESTER UNITED** en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería; prendas de vestir exteriores, prendas deportivas, ropa deportiva, artículos de ropa interior, lencería, medias, botas, zapatos, accesorios de metal para el calzado, ropa interior, abrigos, ropa de trabajo; protectores de cuello y collares, orejeras, botas y zapatos de fútbol, tacos de fútbol tipo botas y zapatos de fútbol, camisetas,*

pantalones cortos, camisetas, calcetines, suéteres, uniformes de fútbol no originales, camisetas de fútbol, pantalones cortos de fútbol, calcetines de fútbol, gorras, sombreros, bufandas, chaquetas, batas, pijamas, sandalias, zapatillas, calzoncillos, ropa de playa y zapatos , botas de bebé, baberos, juegos del mameluco del bebé, pantalones y trajes para dormir, peto, tirantes, cinturones, boinas, pulseras, prendas de deporte, corbatas; pañuelos, delantales, batas, forros del baño trajes, shorts de baño, botas de agua, ligas, guantes y mitones, vinchas, camisetas, suéteres y prendas de punto, polainas, forros,(fustanes); parkas (abrigos con gorro) chales, mallas, faldas, uniformes, chalecos, viseras, chalecos, ropa impermeable .”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 10:52:48 del 10 de junio de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial, procede a levantar la suspensión del expediente en razón de que la cancelación por falta de uso de la anotación 2-95625 se encuentra rechazada en firme.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con ocho minutos nueve segundos del veintisiete de julio de dos mil dieciséis, dispuso: **“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”.**

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución el licenciado Claudio Murillo Ramírez, de calidades indicadas y en su condición de apoderado especial de la sociedad **MANCHESTER UNITED LIMITED**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de agosto de 2016, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado. Por lo que se resuelve previo análisis del caso.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:



- 1.-  bajo el número de registro 97768, vigente desde el 11 de noviembre de 1996, hasta 11 de noviembre de 2026 para proteger y distinguir en clase 25: "camisas, sweater, chaquetas, playeras y chalecos" (f.180 Legajo de apelación)
- 2.- Levantamiento de suspensión del expediente, en razón de que la cancelación por falta de uso anotación 2-95625 se encuentra rechazada en firme. (folio 16)

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 rechazó la inscripción de la solicitud del signo **MANCHESTER UNITED**, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con el signo inscrito "**MANCHESTER**" (**Diseño**), bajo el número de registro 97768, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto.

Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte el apelante en su escrito de agravios indicó: 1) Que el Manchester United es un club de futbol extremadamente exitoso, ha ganado 20 títulos de campeonato inglés 2) Que en cuanto al signo registrado es evidente que al momento en que se registró ya Manchester United era un equipo de renombre en Europa, por lo

cual esta compañía se aprovechó de la marca de su representada 3) Que Manchester es una ciudad y municipio metropolitano del condado de Mánchester en Inglaterra. 4) Que el aficionado del equipo de su representada nunca se verá confundido con un producto de la marca registrada 5) Que Manchester United cuenta con gran cantidad de registros a nivel internacional.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.

En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega, con el uso de ésta, en relación con las que protegen productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una similar, susceptible de crear confusión en productos semejantes.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad

o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual– Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se entrelazan, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere ese riesgo en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="337 1402 699 1434">MANCHESTER UNITED</p> <p data-bbox="444 1459 591 1491">En clase 25</p> <p data-bbox="240 1514 797 1877"><i>“Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería; prendas de vestir exteriores, prendas deportivas, ropa deportiva, artículos de ropa interior, lencería, medias, botas, zapatos, accesorios de metal para el calzado, ropa interior, abrigos, ropa de trabajo; protectores de cuello y collares,</i></p>	 <p data-bbox="992 1577 1143 1608">En clase 25</p> <p data-bbox="834 1631 1305 1717"><i>“camisas, suéter, chaquetas, playera y chalecos”</i></p>

orejeras, botas y zapatos de fútbol, tacos de fútbol tipo botas y zapatos de fútbol, camisetas, pantalones cortos, camisetas, calcetines, suéteres, uniformes de fútbol no originales, camisetas de fútbol, pantalones cortos de fútbol, calcetines de fútbol, gorras, sombreros, bufandas, chaquetas, batas, pijamas, sandalias, zapatillas, calzoncillos, ropa de playa y zapatos , botas de bebé, baberos, juegos del mameluco del bebé, pantalones y trajes para dormir, peto, tirantes, cinturones, boinas, pulseras, prendas de deporte, corbatas; pañuelos, delantales, batas, forros del baño trajes, shorts de baño, botas de agua, ligas, guantes y mitones, vinchas, camisetas, suéteres y prendas de punto, polainas, forros,(fustanes); parkas (abrigos con gorro) chales, mallas, faldas, uniformes, chalecos, viseras, chalecos, ropa impermeable .”

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los agravios de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la solicitud de inscripción presentada por el apoderado de la sociedad **MANCHESTER UNITED LIMITED**.

Tal y como se puede observar entre los signos, existe similitud gráfica, fonética e ideológica. El signo solicitado en su palabra **MANCHESTER** se encuentra contenido con el registrado.

Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo, podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en los incisos a) *Si el signo es idéntico o similar a una marca 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* b): *si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.*”

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan porque protegen productos o servicios totalmente disímiles y el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos se aplica el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este

principio establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección** emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio 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 los tales productos o servicios.** En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles**.”

De acuerdo con la cita señalada, tenemos que por la aplicación del Principio de Especialidad, se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 25: *“Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería; prendas de vestir exteriores, prendas deportivas, ropa deportiva, artículos de ropa interior, lencería, medias, botas, zapatos, accesorios de metal para el calzado, ropa interior, abrigos, ropa de trabajo; protectores de cuello y collares, orejeras, botas y zapatos de fútbol, tacos de fútbol tipo botas y zapatos de*

fútbol, camisetas, pantalones cortos, camisetas, calcetines, suéteres, uniformes de fútbol no originales, camisetas de fútbol, pantalones cortos de fútbol, calcetines de fútbol, gorras, sombreros, bufandas, chaquetas, batas, pijamas, sandalias, zapatillas, calzoncillos, ropa de playa y zapatos, botas de bebé, baberos, juegos del mameluco del bebé, pantalones y trajes para dormir, peto, tirantes, cinturones, boinas, pulseras, prendas de deporte, corbatas; pañuelos, delantales, batas, forros del baño trajes, shorts de baño, botas de agua, ligas, guantes y mitones, vinchas, camisetas, suéteres y prendas de punto, polainas, forros,(fustanes); parkas (abrigos con gorro) chales, mallas, faldas, uniformes, chalecos, viseras, chalecos, ropa impermeable .” y la marca inscrita en clase 25 internacional: “camisas, sweter, chaquetas, playeras y chalecos”

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados. No existe entre ellos una brecha diferenciadora que los haga inconfundibles. Todo lo contrario, el consumidor no podría diferenciarlos e individualizarlos de los protegidos por la marca inscrita.

En razón de ello, efectivamente se puede confundir al consumidor, quien podrá incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

En cuanto a los agravios, se debe señalar, que no lleva razón el apelante, ya que analizada la prueba el Tribunal concluye que el cotejo realizado por el registro se encuentra conforme, pues aún y cuando, se argumenta la trayectoria del club y se aporta una declaración jurada que incorpora el listado y diferentes copias de las páginas web sobre la trayectoria del club, sin apostillar, hay una inscripción previa que alcanzó la publicidad registral y que está en uso pues la solicitud de cancelación fue rechazada, por ende, de conformidad con la Ley de marcas este tercero debe ser protegido conforme lo indica el artículo 8 incisos a) y b), 25 de la ley de marcas, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Máxime que hay similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, además según el inciso e) del artículo 24 del Reglamento, no es suficiente que exista diferencias entre signos cotejados, sino que, ante mayor semejanza de signos, debe haber suficiente diferencia entre los productos o servicios que se pretenden proteger, y en el presente caso tenemos productos de la misma naturaleza, éstos están relacionados con los inscritos además el signo solicitado contiene al inscrito. El principio de especialidad permite la coexistencia solo cuando no existe posibilidad de confusión, en este caso tal posibilidad está presente.

SEXTO. Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MANCHESTER UNITED LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con ocho minutos nueve segundos del veintisiete de julio de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, en su condición de

apoderado especial de la sociedad **MANCHESTER UNITED LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con ocho minutos nueve segundos del veintisiete de julio de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma, denegando 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora