
RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2018-0114-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica, comercio y servicios:



NBA PROPERTIES, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-3652)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0440-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con diez minutos del veinticuatro de julio del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número 1-415-1184, vecino de Escazú, San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **NBA PROPERTIES, INC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Nueva York y domiciliada en Olympic Tower 645 Fith Avenue, New York, New York 10022, US.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:29:07 horas del 16 de enero del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 21 de abril del 2017, el licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, abogado, cédula de identidad número 1-532-390, vecino de Escazú, San José, en su condición de apoderado especial de la



compañía **NBA PROPERTIES, INC.**, solicitó la inscripción multiclase del signo como marca de fábrica, comercio y de servicios, en clases 9, 16, 25, 28, y 41 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir los siguientes productos:

En **clase 9**: “Software de juegos electrónicos en el campo de baloncesto, hardware de computador para juegos electrónicos en el campo del baloncesto, grabaciones de audio y grabaciones de video que ofrecen entretenimiento e información en el campo de baloncesto, discos de audio, discos de video, discos láser informáticos, casetes grabados de audio y video, cintas de audio y video pregrabados, discos compactos pregrabados, discos láser de computador pregrabados, todo el entretenimiento que ofrece e información relacionada con el baloncesto, accesorios de computador, es decir, unidades flash USB, unidades flash en blanco pregrabadas con información en el campo del baloncesto, bases adaptadas para computadores, portátiles y PC tipo tableta, alfombrillas de ratón, ratones de computador, estuche de discos compactos, fundas de computador, fundas protectoras para el computador portátil y computadores tipo tabletas, descanso de muñeca para uso con computadores, todos ellos relacionados con el baloncesto, cargadores de batería para teléfonos móviles, programas de computador para la visualización de información, estadísticas o curiosidades sobre el baloncesto, software de computadora, a saber protectores de pantalla que ofrecen temas de baloncesto, software de computador para el acceso y para ver el fondo de pantalla del computador, software de navegador de la computadora para su uso en la visualización y en el despliegue de datos de Internet, cubiertas informáticas, a saber, película de plástico a justada para cubrir y proporcionar una barrera a prueba de arañazos para los dispositivos informáticos, software de juegos de computadora, software de videojuegos, cartuchos de videojuegos, radios, altavoces, auriculares electrónicos de audio y auriculares, tele inalámbricos, teléfonos, accesorios del teléfono celular, a saber, auriculares, películas de plástico provisto conocidos como pieles para cubrir y proteger los teléfonos celulares, las placas de cara y cubiertas del teléfono celular, accesorios electrónicos, películas de plástico a saber cubiertas conocidas como pieles para cubrir

y proteger aparatos electrónicos, es decir, reproductores de MP3, tabletas y dispositivos asistentes digitales portátiles, cubiertas y porta reproductores MP3, tabletas electrónicas y asistentes personales digitales portátiles, cubiertas decorativas de placas de interruptor, monitores de video, monitores de computador, binoculares, gafas de sol, monturas de gafas, correas de gafas y cadenas, estuches de gafas de sol, imanes, cámaras desechables, tarjetas de créditos y tarjetas de llamadas telefónicas de prepago codificadas magnéticamente, grabaciones de video descargables, grabaciones de flujo de video y grabaciones de video descargables en el campo del baloncesto proporcionados a través de Internet, software descargable para la visualización de las bases de datos de información, información estadística, curiosidades, información de sondeo y encuestas interactivas en el campo de baloncesto proporcionados a través de internet, software de juegos de computador descargables, videojuegos interactivos descargables y software de juegos de preguntas descargables proporcionado en internet, software descargable para su uso como salvapantallas y fondos de escritorio, para acceder y desplegar navegadores, para su uso en la visualización de datos en Internet para su uso en el diseño de películas de plástico para el computador para proteger los monitores de computador, para su uso en la creación de avatares para jugar juegos y para su uso en la manipulación remota de cursores de computador a través de Internet, publicaciones electrónicas descargables en forma de revistas, boletines, libros para colorear, horarios de juego todo en el campo de baloncesto proporcionado a través de Internet, catálogos descargables proporcionados a través de Internet que ofrece una gama de productos de baloncesto, tarjetas de felicitación descargables proporcionadas a través de internet, protectores bucales para el deporte.”

Clase 16: “publicaciones e impresos, a saber, tarjetas de intercambio de baloncesto, cromos, pegatinas, etiquetas, tatuajes temporales, sellos de baloncesto, conmemorativos, discos comerciales de cartón de colección, tarjetas de recordatorio, tableros, posavasos de pale, tarjetas postales, manteles de papel, pañuelos de papel, tarjetas de nota, blocs de notas, cuadernos de notas, bolígrafos, lápices de colores, marcadores con punta de filtro, gomas, bolígrafos y lápices, estuches de plumas y lápices, porta lápices y porta papel, repisas para documentos de escritorio, álbumes de recortes, sellos de goma, reglas, banderas de papel y banderas, carpetas de 3 anillos,

Carpetas de papelería, cuadernos cocidos con alambre, cuadernos de portafolio, fotografías sin montar y montadas, litografías, impresiones del arte, posters, calendarios, pegatinas para el parachoques, cubiertas de libros, marcadores, papel de embalaje, libros de actividades para niños, libros para colorear para niños, libros de estadística, guías y libros de referencia, todo en el campo de baloncesto, revistas en el campo de baloncesto, catálogos en el campo de baloncesto, programas de juegos y recuerdos conmemorativos relacionados con el baloncesto, banderines de papel, artículos de papelería, portafolios de tipo papelería, tarjetas de invitación, certificados impresos, tarjetas de felicitación, tarjetas de navidad, tarjetas de feriados, hojas de información estadística para temas de baloncesto, boletines de noticias, folletos, panfletos y horarios de juego en el campo de baloncesto, cheques bancarios, cubiertas para chequeras, porta chequeras, comic, tarjetas de crédito no codificadas magnéticamente, tarjetas de regalo y tarjetas de llamadas telefónicas, clips de dinero, boletos impresos para eventos deportivos y de entretenimiento, coleccionable de porta tarjetas y porta tarjetas de objeto de recuerdo de la naturaleza de los porta tiquetes, porta tarjetas intercambiables”.

Clase 25. “prendas de vestir, a saber, calcetería, calzado, zapatos de baloncesto, zapatillas de baloncesto, camisetas, camisas, camisa de tipo polo, sudaderas, pantalones de buzo, pantalones, camisetas sin mangas, camisetas, pantalones cortos, pijamas, camisas deportivas, camisetas de rugby, suéteres, cinturones, corbatas, comisiones, sombreros, gorras, viseras, tarjetas de calentamiento, pantalones de calentamiento, cubiertas de calentamiento/camisetas de disparo, chaquetas, chaquetas resistentes al viento, parkas, abrigos, baberos para bebés que no sean de papel, bandas para la cabeza, muñequeras, delantales, ropa interior, pantalones tipo bóxer, pantalones, orejeras, guantes, mitones, bufandas, camisas tejidas y de punto, vestidos de jersey, vestidos, vestidos de porristas y uniformes, ropa de piscina, trajes de baño, vestidos de baño, bikinis, pantalones de natación, pantalonetas de baño, pantalones cortos, trajes de neopreno, cubiertas de playa, cubiertas de traje de baño, envolturas de traje de baño, sandalias, sandalias de playa, sombreros de playa, parasoles, gorras de nadar, gorros de baño, sombrerería de novedad con pelucas adjuntas”.

Clase 28. “juguetes, juegos y artículos deportivos, a saber, pelotas de baloncesto, pelotas de golf, pelotas de juegos infantiles, bolas de deportes, bolas de acción de hule y bolas de acción de espuma, bolas de peluche para juegos, bolas de plástico para juegos, redes de baloncesto, tableros de baloncesto, tableros de baloncesto en miniatura, bombas para inflar, pelotas de baloncesto y agujas para las mismas, palos de golf, bolsas de golf, putters de golf, accesorios de golf, a saber, herramientas de reparación de divot, tees, marcadores de pelota, cubiertas de bolsas de golf, cubre cabezas de palo de golf, guantes, bolsas de pelotas de golf, reens de putting de golf, bastidores de billar, bolas de billar, bastidores de bolas de billar, gabinetes de dardos, baloncesto electrónico de mesa, baloncesto de mesa, tablero de baloncesto, juegos de habilidad, juegos de fiesta para adultos y niños, juegos de información trivial y máquinas de juegos de video electrónico, Kit de baloncesto formado por una red y un silbato, muñecas, muñecas decorativas, muñecas de colección, figuras de acción de juguete, figuras de acción cabezonas, juguetes de peluche, juguetes rellenos, rompecabezas, bloques de construcción de juguete, adornos para árboles de Navidad y medias de Navidad, carros de naturaleza de automóviles, camiones, trenes y furgonetas, todos los temas que contengan baloncesto, juguetes de novedad de espuma en la forma de dedos y trofeos, trofeos de juguetes, juegos de cartas, juegos de tarjetas, matracas de juguete, juguetes para mascotas, juguetes de playa, a saber, balones de playa, pelotas inflables, cubos de juguete, palas de juguete, juguetes para la arena, juguetes caja de arena, juguetes-chorros de agua, accesorios de piscina, a saber flotadores para nadar, flotadores, balsa de agua de juguete, flotadores de espuma, flotador, anillos de piscina, anillos de espuma, tablas de bodyboard, tablas de surf, aletas para nadar, aletas de surf, flotadores de brazo y ayudas de natación en el agua, todos para uso recreativo, Kits de juego de volibol que constan de bola, red, líneas laterales y silbato, y Kits de juego de waterpolo que constan de bola, red y silbato, calcetines de viento de tela decorativos, reproducciones en miniatura de estadio, es decir, pequeños modelos de juguete de plástico de un estadio, globos de nieve, máquina de videojuegos para su uso con los controladores de mano de televisión y videojuegos para su uso con sistemas de juegos de video consola, cintas de ejercicio, bancos de juguete”.

Clase 41. “entretenimiento y servicios educativos de la naturaleza de los programas de televisión y radio en curso en el campo del baloncesto y representación de partidos de baloncesto y exhibiciones de baloncesto en vivo, producción y distribución de programas de radio y de televisión con juegos de baloncesto, eventos de baloncesto y programas en el campo del baloncesto, realización y organización de clínicas y campamentos de baloncesto, clínicas de entrenadores y campamentos, clínicas de equipo de baile y campos de baloncesto y juegos, servicios de esparcimiento del tipo de apariciones personales de una mascota de disfraces o equipo de baile en los partidos de baloncesto y exposiciones, clínicas, campamentos, promociones y otros eventos relacionados con el baloncesto, eventos y fiestas especiales, servicios de club de fans, servicios de entretenimiento, a saber, que proporcionan un sitio web con material multimedia no descargable en la naturaleza de puntos destacados de televisión, puntos destacados de televisión interactiva, grabaciones de video, grabaciones de stream de video , selecciones resaltadas de video interactiva, programas de radio, aspectos destacados de radio y grabaciones de audio en el campo de baloncesto, proporcionar noticias e información de la naturaleza de las estadísticas y curiosidades en el campo de baloncesto, juegos no descargables, a saber, juegos de computador, videojuegos de adultos y de fiestas de niños, juegos de mesa, rompecabezas y juegos de preguntas, servicios de publicación electrónica, a saber, publicación de revistas, guías, boletines de noticias, libros para colorear y horarios de juego en línea a través de Internet, todo en el campo de baloncesto, proporcionar una base de datos informativos en línea en el campo del baloncesto”.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días catorce, quince, y dieciséis de junio del dos mil diecisiete, en el Diario Oficial La Gaceta número ciento doce, ciento trece, y ciento catorce, y dentro del plazo conferido, el licenciado **Juan Antonio Casafont Odor**, mayor de edad, casado, en su condición de apoderado especial de la empresa **INDUSTRIAS PACER, S.A.**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de agosto del 2017, se opuso con la marca inscrita “**PACER (diseño)**” registro número 260495, propiedad de su representada a la solicitud de inscripción del signo “**INDIANA P PACERS (diseño)**” solicitado en clase 25 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Mediante resolución final de las 08:29:07 horas del 16 de enero del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] **I.** Se declara sin lugar la oposición planteada por **JUAN ANTONIO CASAFONT ODOR**, en su condición **Apoderado Especial** de **INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**INDIANA P PACERS** (



)”, en clase 25 internacional, solicitada por **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, en su condición de **APODERADO ESPECIAL** de **NBA PROPERTIES, INC.**, por presentarse de manera extemporánea. **II.** Rechazar de manera parcial la inscripción del signo “**INDIANA P**



PACERS ()” únicamente para la clase 25 por generar confusión al consumidor en



relación con la marca registrada () registro 260495; y acogerse las clase 9, 16, 28 y 41. [...]”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el siete de febrero del dos mil dieciocho, el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **NBA PROPERTIES, INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución supra citada, y el Registro en resolución dictada a las 14:57:14 horas del 13 de febrero del 2018, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

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 dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INDUSTRIAS PACER, S.A. DE C.V.**, desde el 13 de marzo del 2017, y vigente hasta el 13 de marzo del 2027 la marca de fábrica y comercio,



, registro número 260495, en clase 25 de la nomenclatura internacional, que protege y distingue, “vestidos, calzados, sombrerería”. (folio 18 a 19 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANDO 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, la representación de la empresa **NBA PROPERTIES, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio



y servicios , en clase 9, 16, 25, 28, 41.

El Registro de la Propiedad Industrial, en razón de dicha petición, analiza el signo al amparo de las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica que en ese



Registro se encuentra inscrita la marca , propiedad de **INDUSTRIAS PACER, S.A. DE C.V.**, que protege y distingue en clase 25 de la nomenclatura internacional, “**vestidos, calzados, sombrerería**”, y que el signo solicitado contiene dentro de su denominación el signo inscrito previamente, lo que hace que éstos sean gráfica, fonética e ideológicamente semejantes, los otros elementos contenidos en la marca solicitada no son suficientes para distinguir los signos de manera individual, y permitir la coexistencia de los mismos genera riesgo de confusión y asociación empresarial, máxime que ambos signos protege los mismos productos en la clase 25, por lo que van destinados a los mismos sectores del mercado, sea el de artículos de vestir, mismos canales de distribución y comercialización. Por lo que el signo solicitado no es susceptible de registro de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no así, para las otras clases pretendidas.

En virtud de lo anterior, el Registro en la resolución recurrida antes de entrar a resolver la oposición, consideró precedente indicar:

“que es menester aclarar si la solicitud de oposición fue presentada o no dentro de los plazos establecidos por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El artículo 16 [...] establece:

“[...] **Oposición al registro.** Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. [...]”

Según consta en el expediente de marras a folio 1, la primera publicación se dio el 14 de junio del 2014 (folio1) y la oposición se recibió el 16 de agosto del 2017 (folio 17), es decir, fuera del plazo de dos meses que establece la ley. Por tratarse de plazo calendario, los dos meses vencieron el 14 de agosto del 2017 que corresponde a un día hábil, por lo

que la parte opositora debió presentar el escrito a más tardar el día 14 de agosto del 2017. [...] es claro y evidente que la solicitud de oposición interpuesta [...] fue presentada fuera del plazo concedido por ley [...] por lo que no es de recibo y no se entra a conocer la oposición.

Además, señaló que:

“[...] existe un impedimento de registro únicamente para la clase 25, basado también en el artículo 8 incisos a) y b) del mismo cuerpo legal. El signo es susceptible de causar confusión al consumidor, únicamente para la clase 25, al contener una marca registrada y buscar proteger productos de la misma naturaleza.”.

Posteriormente, el Registro declara sin lugar la oposición planteada, y rechaza parcialmente la

inscripción del signo



únicamente para la clase 25 por generar confusión al

consumidor en relación con la marca registrada



registro 260495, y acogerse

las clases 9, 16, 28, y 41 de la nomenclatura internacional.

Por su parte, el solicitante apela argumentando, **1.-** Que la inscripción de un signo distintivo debe analizarse de forma conjunta siendo esa la manera como lo percibe el consumidor medio. El consumidor ve el todo de la marca y no se detiene a fraccionarla o a ver los detalles a la hora de adquirir el producto o servicio. Aduce, que en las marcas mixtas hay que enfocarse por encontrar su dimensión más característica, la que con mayor fuerza penetra en la mente del consumidor. **2.-** Que gráfica, fonética e ideológicamente los signos son distintos. La primera impresión visual que realiza cada una de las marcas es sumamente distinta. Los signos contienen elementos que al

momento de su pronunciación son fonéticamente distintos, eliminando cualquier riesgo de confusión. Ideológicamente, los signos difieren significativamente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos impiden el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales. De conformidad con la Ley y su respectivo Reglamento, se dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca 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 esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

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 adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado

Bajo tal entendimiento, la normativa mencionada en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irreregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador del derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los adquirentes del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que éste tendrá de ellos en el futuro); y considerar las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud

de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios  únicamente para la clase 25 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa **NBA PROPERIES, INC.**, toda vez, que presenta más similitudes que diferencias que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de confusión con respecto a los productos que comercializa la marca inscrita, dada la identidad de rasgos a nivel gráfico y fonético.



En el caso bajo estudio, resulta claro que se trata de signos mixtos [



], porque están compuestos por elementos denominativos y gráficos.

Es importante señalar que, sobre el cotejo de marcas mixtas, el criterio que prevalece en la doctrina marcaria destaca la preponderancia del elemento denominativo sobre el elemento figurativo o elemento gráfico. En este sentido, el **tratadista Carlos Fernández-Novoa, en su “Tratado sobre Derecho de Marcas, (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255)**, señala que al comparar marcas mixtas debe considerarse tanto la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante, que impregna esa visión de conjunto. Por consiguiente, el esfuerzo debe dirigirse a encontrar el elemento preponderante de la marca mixta. Afirma que usualmente ese factor es el denominativo, dado que, a la hora de adquirir los productos en el comercio, normalmente el público los busca por su denominación, salvo que, por ciertas razones, el ente figurativo o gráfico de una marca mixta predomine sobre su componente denominativo.

Así las cosas, es frecuente que por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere un signo distintivo, la regla es que el elemento preponderante sea el elemento denominativo más que el elemento gráfico o figurativo, por cuanto el primero de ellos es generalmente el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige directamente la atención del consumidor, por lo que es éste el más fácilmente retenido en la memoria de las personas.

Aplicado lo anterior al caso concreto, resulta evidente que el elemento preponderante, sea; hacia el que va dirigida en forma inmediata la atención del público, es el denominativo, y, por consiguiente, en este caso, debe evitarse el cotejo de los diseños que acompañan los signos bajo análisis, que a todas luces son diferentes. En ese sentido no lleva razón el apelante al pretender que

el elemento figurativo es el predominante en el signo solicitado, lo es el denominativo **“PACER”**, esto porque la marca propuesta **“INDIANA P PACERS (diseño)”**, como puede observarse de la visión de conjunto, incluye en su denominación el término **“PACER”** de la marca inscrita, siendo, que la letra **“S”** al final de vocablo **“PACER”** y las palabras **“INDIANA P”**, del distintivo solicitado no le agregan suficiente distintividad. De manera que el signo que se pretende registrar analizado desde una óptica global-integral, tomando en cuenta todos los elementos que la conforman, tienen en común el elemento **“PACER”**, que resulta preponderante en los conjuntos marcarios en conflicto.

En conclusión, deben cotejarse los términos **“PACER”**, que constituye la parte preponderante del signo solicitado y que como se indicó se encuentra contenido totalmente en la marca inscrita **“PACER (diseño)”**, resultado de lo cual es evidente la identidad de la partícula principal del término propuesto, tanto a nivel gráfico y fonético, y será ésta la que recordará con mayor facilidad el consumidor.

Desde el punto de vista ideológico los signos son diferentes, por lo que este Tribunal comparte lo dicho por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando citando el Diccionario de la Real Academia Española, indica que, “[...] la palabra INDIANA significa NATIVO, pero no originario de América, o sea, de las Indias Occidentales. Sin embargo, Indiana también hace referencia a uno de los cincuenta Estados de los Estados Unidos. Por su parte la palabra PACER conforme al Diccionario de la Real Academia Española significa apacentar”.

Cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que la posibilidad de confusión no se agota en la semejanza del cotejo de los signos, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. En el presente caso, ambas marcas protegerían los mismos productos de la clase 25 de la nomenclatura internacional, ya que todos los

productos **están todos relacionados con la vestimenta**, según consta a folio 4 y 18 del expediente principal, y ello, evidentemente, creará riesgo de confusión y asociación empresarial.

En razón de todo lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la autoridad registral está obligada a proteger el signo inscrito, en contra del propuesto, no se puede permitir el registro de signos idénticos o semejantes al ya registrado.

De acuerdo a los argumentos, citas normativas y doctrina expuestas, no existe una distinción suficiente entre los signos enfrentados, haciendo imposible su coexistencia registral, por cuanto la semejanza entre ambos podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los productos que ofrecen ambas marcas y por ello lo que procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa NBA **PROPERTIES INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:29:07 horas del 16 de enero del 2018, la que en este **acto se confirma**.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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, citas normativas y de jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su

condición de apoderado especial de la empresa **NBA PROPERTIES INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:29:07 horas del 16 de enero del 2018, la que en este **acto se confirma**. 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.-**NOTÍFIQUESE**.-

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.38