

## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0157-TRA-PI



Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio:

**NIKE INNOVATE C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2017-4298)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## VOTO 0449-2018

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta minutos del primero de agosto del dos mil dieciocho.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Monserrat Alfaro Solano**, mayor, divorciada, abogada, cédula de identidad 1-1149-0188, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, en su condición de apoderada especial de la empresa **NIKE INNOVATE C.V.**, constituida bajo las leyes de Países Bajos, con domicilio en One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las 14:22:32 horas del 16 de febrero del 2018.

## RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 10 de mayo del 2017, el señor **Kenneth Suárez Bolaños**, mayor, soltero en unión de hecho, comerciante, cédula de identidad número 1-973-498, vecino de Atenas Alajuela, en su condición

de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **UNIFORMES ATENAS CR, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-709382, solicitó la

inscripción del signo



, como marca de comercio para proteger y distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional, “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”.

**SEGUNDO.** Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días veintisiete, veintiocho, y veintinueve de junio del dos mil diecisiete, en el Diario Oficial La Gaceta número ciento veintiuno, ciento veintidós y ciento veintitrés, y dentro del plazo conferido la licenciada **Monserrat Alfaro Solano**, en representación de la empresa **NIKE INNOVATE C.V.**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de agosto del 2017, planteó

oposición contra lo solicitado, argumentando que el signo  es considerado como el símbolo figurativo equivalente a la marca NIKE, por lo tanto es igualmente valiosa como indicación de origen de los productos Nike y figura de las marcas más reconocidas de todo el mundo. Además, su representada tiene interés legítimo en evitar que la marca propuesta sea

registrada, ya que ésta contiene dentro de su diseño el signo  registrado, que tiene carácter notorio a nivel mundial.

**TERCERO.** Mediante resolución final de las 14:22:32 horas del 16 de febrero del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **NIKE INNOVATE C.V.**, contra la solicitud de inscripción de la marca



, presentada por **KENNETH SUÁREZ BOLAÑOS**, en su condición de apoderado generalísimo de **UNIFORMES ATENAS CR S.A.**, la cual en este acto se acoge. [...]”. (la negrita es del original).

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa oponente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad el 5 de marzo del 2018, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar el recurso de revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 11:43:44: horas del 7 de marzo del 2018.

**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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas, todas a nombre de la empresa **NIKE INNOVATE C.V.**

1.- De fábrica y servicios  , registro 236307, de 17 de junio de 2014, y vigente hasta el 17 de junio de 2024, para proteger y distinguir en clases 9, 35 y 41 de la nomenclatura internacional.

**Clase 9:** aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software, extintores, estuches del teléfono celular, correas para teléfonos celulares, correas para teléfono celular con amuletos, partes y accesorios para teléfonos celulares, estuches especiales para teléfonos celulares, estuches para dispositivos de computación portátiles, fundas protectoras para dispositivos de computación portátiles, anteojos, gafas de sol, accesorios para anteojos, a saber, cordones [correas], correas para el cuello, gafas de protección deportivos, gafas de protección para esquí, gafas de protección para la nieve, gafas de protección para la natación, software de aplicaciones de cómputo para teléfonos móviles, a saber, software para redes sociales, recepción y transmisión de datos, compras, estado físico (fitness), control de peso y evaluaciones del estado físico, software de cómputo en línea para redes sociales, recepción y transmisión de datos, compras, estado físico, control de peso y evaluaciones de estado físico, software de computadoras para estado físico, auriculares, discos de juegos para computadora, discos de juegos electrónicos, discos de juegos interactivos, sensores y dispositivos de vigilancia electrónica que incorporan microprocesadores, pantalla digital, y acelerómetros, para la detección, almacenamiento, presentación de informes, monitoreo, carga y descarga de deporte,

entrenamiento físico, y datos de la actividad de internet, dispositivos móviles, y consolas de juegos, y comunicación con dispositivos móviles, consolas y computadoras para jugar, dispositivos electrónicos, hardware USB, cargadores USB, adaptadores, adaptadores USB, podómetros, dispositivo de control electrónicos que incorporan indicadores que se encienden y cambian de color con base en el nivel de actividad acumulada del usuario. (folios 26 a 27 del legajo de apelación).

**Clase 35:** publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, servicios de comercio minorista en el campo de las prendas de vestir, calzado, sombrerería, bolsos, artículos y accesorios deportivos, gafas, relojes, software para el estado físico (fitness) y sensores y dispositivos de vigilancia electrónica que incorporan microprocesadores, pantalla digital y acelerómetros y servicios de pedidos en líneas al por menor por medio de una red de cómputo global que ofrece prendas de vestir, calzado, sombrerería, bolsos, accesorios y artículos deportivos, gafas, relojes, software para el estado físico, y sensores y dispositivos de vigilancia electrónica que incorporan microprocesadores, pantalla digital, y acelerómetros. (folio 27 del legajo de apelación)

**Clase 41:** educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas, y culturales, servicios de entretenimiento, a saber, gestión, organización y conducción de una serie de actividades atléticas y deportivas, eventos, competencias y torneos, fomento y desarrollo de talento deportivo mediante la organización y conducción de programas y actividades atléticas, fomento a la juventud y el deporte aficionado y la educación física mediante la organización y conducción de programas y actividades atléticas y deportivas para jóvenes y aficionados, organización, conducción y gestión de la participación en programas culturales y comunitarios, suministro de capacitación en los campos de los deportes y el estado físico. (folio 27 del legajo de apelación).



2.- De fábrica, registro 67829, de 19 de junio de 1987, y vigente hasta el 19 de junio de 2027, para proteger y distinguir en **clase 25** de la nomenclatura internacional, calzado. (folios 29 a 30 del legajo de apelación).



3.- De fábrica , registro 134769, de 28 de agosto de 2002, y vigente hasta el 28 de agosto de 2022, para proteger y distinguir en **clase 28** de la nomenclatura internacional, artículos deportivos, equipo y juegos deportivos. (folios 31 a 32 del legajo de apelación).



4.- De fábrica , registro 134768, de 28 de agosto de 2002, y vigente hasta el 28 de agosto de 2022, para proteger y distinguir en **clase 25** de la nomenclatura internacional, todo tipo de calzado, ropa y sombrerería. (folios 33 a 34 del expediente principal).



5.- De fábrica , registro 134767, de 28 de agosto de 2002, y vigente hasta el 28 de agosto de 2022, para proteger y distinguir en **clase 18** de la nomenclatura internacional, bolsos deportivos para todo propósito, mochilas, bolsos, a la cintura (canguros), bolsos para cargar zapatos, balones, computadores portátiles (laptops), bolsos de mano, billeteras, estuches de viaje, estuches para teléfono, equipaje, bolsos para libros y bultos para cargar materiales escolares, sombrillas. (folios 35 a 37 del legajo de apelación).



**6.- De fábrica** , registro 134766, de 28 de agosto de 2002, y vigente hasta el 28 de agosto de 2022, para proteger y distinguir en **clase 14** de la nomenclatura internacional, relojes de todo tipo, incluyendo altímetros, brújulas, pedómetros, cronógrafos, monitores de velocidad a distancia con sensor de velocidad, monitores de ritmo cardiaco y cronómetros, joyería y broches para la solapa. (folios 38 a 39 del legajo de apelación).



**7.- De fábrica** , registro 134868, de 29 de agosto de 2002, y vigente hasta el 29 de agosto de 2022, para proteger y distinguir en **clase 9** de la nomenclatura internacional, artículos para la vista, incluyendo anteojos de sol, lentes, aros y estuches, artículos para la vista, lentes, aros y estuches por prescripción, cascos para deportes, software y hardware para computadora, sistemas de posicionamiento global, asistentes digitales personales, calorímetros, equipo de audio digital, incluyendo tocadores de música digitales y portátiles, relojes con vínculo radial y radios de doble banda. (folios 40 a 42 del legajo de apelación).

**8.- Que el Registro de la Propiedad Industrial en el trámite de inscripción de la marca**



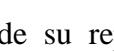
, expediente 2017-0504, declaró notoria la marca mediante la resolución de las 09:41:34 horas del 14 de noviembre del 2017. (folio 47 del expediente principal).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos con tal carácter de importancia para lo resuelto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se solicita la

inscripción de la marca de comercio  Frymëzim, en clase 25 de la nomenclatura Internacional. Ante dicha solicitud se opuso la representación de la empresa NIKE INNOVATE C.V.,

 argumentando principalmente que la marca  de su representada es notoria, y pertenece a la familia de las marcas de NIKE INNOVATE C.V., donde la totalidad de sus productos son altamente reconocidos a nivel mundial. Además, indica, que el

 signo Frymëzim reproduce en su diseño la marca , y como resultado podría verse erróneamente relacionada con la familia de marcas NIKE.

El Registro de la Propiedad Industrial indica en la resolución recurrida, que en el trámite de

 inscripción de la marca , expediente 2017-504, se declaró notoria la marca

 mediante la resolución de las 09:41:34 horas del 14 de noviembre del 2017, por lo que se prescinde del análisis probatorio del expediente, ya que no es necesario al contar con una declaratoria de notoriedad de la autoridad competente.

Posteriormente, y confrontados los signos, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la

 oposición presentada, y acoge la solicitud de inscripción de la marca Frymëzim, por considerar que el signo registrado difiere sustancialmente del conjunto marcario solicitado, se presentan más diferencias que semejanzas en el plano gráfico, evitando cualquier riesgo de confusión para el consumidor. No se está en presencia de un aprovechamiento de la notoriedad

de la marca registrada o un acto de mala fe por parte del solicitante, por lo que no se violenta algún derecho de terceros como el caso de los incisos a), b) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas, a pesar de la notoriedad de la marca registrada, las diferencias gráficas de los signos permiten su coexistencia registral.

Por su parte, la representación de la empresa apelante, argumenta, **1.-** Que la marca de su representada es figurativa y equivalente a la marca NIKE la cual es valiosa como indicación de origen de los productos NIKE, además tiene un interés legítimo en evitar que la marca que se quiere registrar contenga dentro de su diseño una palabra que al ser mencionada en voz alta suena como la registrada en Costa Rica. **2.-** Que la marca Nike y la FIGURATIVA están registradas en más de 150 países, están reconocidas y ha sido destacadas en distintos países, en distintos rankings. Es reconocida ampliamente en nuestro país. Cita legislación Nacional y un voto del tribunal que protege las marcas notorias. Las personas a nivel mundial conocen la excelente calidad de los productos de su representada y utilizar dicha marca como uno de los elementos que constituyen el signo cuya oposición se plantea, implicaría la confusión entre los consumidores. **3.-** En el presente caso es innegable la asociación empresarial que se puede producir cuando el consumidor aprecia la marca figurativa de la recurrente. Entre las marcas existe similitudes que no permiten su distinción o el público erróneamente asocia su origen empresarial. **4.-** La marca de la oponente pertenece a una familia de marcas de NIKE INNOVATE C.V. donde la totalidad de sus productos son altamente reconocidos a nivel mundial lo que puede desencadenar en una confusión respecto al origen empresarial de la solicitada. **5.-** El signo solicitado reproduce en su diseño la marca registrada y como resultado podría verse relacionada con la familia de marcas NIKE.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Debe iniciarse la presente resolución precisando, que el Registro de la Propiedad Industrial indicó en la resolución recurrida, que no entraba a analizar lo

relativo a la notoriedad de la marca figurativa

propiedad de la empresa **NIKE**



**INNOVATE C.V.**, dado que ésta en el trámite de inscripción de la marca , expediente 2017-504 fue declarada notoria. Decisión que este Tribunal avaló en el Voto 0277-2018, de las catorce horas con diez minutos del veintidós de abril del dos mil dieciocho, dentro de los límites que impone el principio de especialidad, sea, para **prendas de vestir deportivas y zapatillas, en clase 25 de la nomenclatura internacional.**

Partiendo de lo indicado, es importante señalar que si bien la marca figurativa fue reconocida notoria, ello no implica que otros distintivos no puedan ser registrables, por lo que la notoriedad siempre ha de ser examinada conforme lo dispone el artículo 24 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N<sup>a</sup> 30233-J, que indica:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...)

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, **la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella**, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.” (subrayado y negrita no es del original).

Entonces, cotejado el signo solicitado



con la marca figurativa notoria

, se aprecia que la propuesta para registro está formado por un elemento figurativo

y otro denominativo. El figurativo se parece a dos líneas curvas entrelazadas de color negro y rojo, o como indica el solicitante se asemeja a dos manos entrelazadas, además, se acompaña de la palabra “**Frymëzim**”, mientras que el signo notorio de la oponente está conformado por el diseño de una especie de ala estilizada, formado por una franja gruesa, corta, con una inclinación y ángulo más acentuado, se observa que en lo que respecta al diseño, tipográficamente son diferentes. Desde el punto de vista grafico o visual, los distintivos comparados son



completamente discrepantes, esto porque el elemento figurativo notorio suscita o evoca en la mente del consumidor un concepto concreto “NIKE”, (que es el nombre con el que se conoce este diseño figurativo), que difiere del vocablo “**Frymëzim**”, no existiendo similitud entre éstas. Por lo que, de la visión de conjunto de la marca a registrar, esta no lleva a confusión al consumidor frente al signo figurativo notorio de la empresa **NIKE INNOVATE C.V.**; disimilitud que se da también a nivel fonético o auditivo, ya que la pronunciación es diferente; e ideológica y conceptualmente resultan distintos, toda vez, que “**Frymëzim**”, traducido del idioma alemán al español significa “**inspiración**”, y “**Nike**” en la etimología griega era la diosa de la victoria.

Del análisis anterior, se determina que de conformidad con el inciso g) del artículo 24 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los signos comparados son diferentes, de manera que no es factible que los consumidores al tenerlas frente a sus ojos las confunda, o bien asocie los productos de uno y otro signo.

Ahora bien, si frente a la notoriedad el cotejo marcario ha de realizarse de una forma más estricta, esa severidad se ve atemperada por el principio de especialidad, el cual aplicado al caso concreto, permitió igual establecer las diferencias entre signos que permiten su coexistencia, sin riesgo de confusión. Por ello es que el inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas no es absoluto, sino que relativiza la prohibición al indicar que ésta se aplicará al signo pedido:

“[...] cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo”.

De la normativa trascrita, considera este Tribunal, que ninguna de las situaciones a que hace referencia, sea, riesgo de confusión, riesgo de asociación o aprovechamiento injusto, es susceptible de suceder respecto de los signos cotejados. Ello, porque en el caso que se analiza, los productos de las clases: **9**, registro número **236307**, y registro número **134868**, visible a folios 26 a 27, y 40 a 41), y **28**, (registro número **134769**, visible a folios 31 a 32), y los servicios de las clases, **35** y **41**, (registro número **236307**, visible a folio 27), de las marcas inscritas, no tienen conexión competitiva alguna con los productos de la marca que se pretende proteger

 Frymëzim , para “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”. No son susceptibles de ser asociados, y en definitiva no causarán riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial en el consumidor. Respecto, a los productos de las clases: **25**, calzado, (registro número **67829**, visible a folio 29), “todo tipo de calzado, ropa, y sombrerería”, (registro número **134768**, visible a folio 33), **18**, “bolsos deportivos para todo propósito, mochilas, bolsos, a la cintura (canguros), bolsos para cargar zapatos, balones, computadores portátiles (laptops), bolsos de mano, billeteras, estuches de viaje, estuches para teléfono, equipaje, bolsos para libros y bultos para cargar materiales escolares, sombrillas”, (registro número **134767**, visible a folio 35), **14**, “relojes de todo tipo, incluyendo altímetros, brújulas, pedómetros, cronógrafos, monitores de velocidad a distancia con sensor de velocidad, monitores de ritmo cardiaco y cronómetros, joyería y broches para la solapa”, (registro número **134766**, visible a folio 38), las diferencias a nivel visual, auditivo y conceptual, analizadas líneas arriba imposibilita al público consumidor caer en riesgo de confusión o asociación empresarial, y mucho menos existe un aprovechamiento injusto por parte de la empresa solicitante, tal y como lo pretende la representación de la empresa apelante, ya que el público consumidor al adquirir los productos de la marca



Frymēzim solicitada, **no** pensaría que el origen empresarial es el mismo que el de los



productos que protege el signo figurativo notorio, “prendas de vestir deportivas y zapatillas”, dado que desde un punto de vista global los signos son esencialmente distintos.

Del análisis efectuado a los signos, se evidencia que el elemento gráfico y denominativo que componen la marca propuesta la distancian del distintivo figurativo notorio, por lo que el argumento de la representante de la empresa opositora sobre que los signos son semejantes a nivel gráfico e ideológico no aplica, ya que éstos son disímiles visual, auditivo y conceptualmente, por las razones señaladas líneas arriba. Por lo que tales distintivos pueden coexistir en el comercio.

De acuerdo a lo anterior, estima este Tribunal que tampoco es admisible el agravio que plantea la apelante, respecto a que es innegable la asociación empresarial entre los signos dada la similitud existente entre las marcas, que no permiten su distinción. Ello, porque en virtud de la comparación realizada, se tiene que el signo propuesto, presentado por la empresa **UNIFORMES ATENAS CR, S.A.** no generaría riesgo de confusión, así como asociación empresarial con respecto al signo figurativo notorio, dada las desemejanzas existentes entre éstos, lo que permite la coexistencia en el mercado del signo solicitado.

Respecto del agravio que plantea la representación de la recurrente, sobre que la marca



no solo es notoria, sino que además pertenece a una familia de marcas de NIKE INNOVATE C.V. Sobre este aspecto, es importante señalar a la oponente que, el hecho que su marca sea parte de una familia de marcas, y que tal y como se desprende de su alegato (folios 63

y 64 del legajo de apelación), que el signo solicitado para registro contemple el elemento distintivo de su familia de marcas, (lo cual no ocurre en el presente caso), no significa, a que tenga el derecho infalible a que otros signos –como el propuesto- con distintividad, sean inscritos. Esto porque, si hubiese o no oposiciones, el operador jurídico deberá examinar si el signo que se intenta inscribir transgrede o no los supuestos del artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, a efecto de determinar si éste resulta similar, idéntico o si es susceptible de llevar a confusión o riesgo de asociación a los consumidores con respecto al signo notorio, y así precisar si es factible o no de ser objeto de registro. En el presente caso se determinó del análisis llevado a cabo, que las diferencias existentes entre los signos no generan en el consumidor la impresión de que tienen el mismo origen empresarial.

Además, a través de la comparación de los signos se puede examinar si la marca que se intenta registrar podría causar un menoscabo o no del carácter distintivo de la marca notoria. En el caso concreto, se considera que aún con la notoriedad, el cotejo permite enfrentar los signos, provocándose que no existe la similitud alegada, pudiendo la marca propuesta continuar con el proceso de inscripción.

Por los argumentos, y citas normativas expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Monserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial de la empresa **NIKE INNOVATE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:32 horas del 16 de febrero 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, y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Monserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial de la empresa **NIKE INNOVATE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:32 horas del 16 de febrero 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.-  
**NOTIFIQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Moera Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

## **DESCRIPTORES**

**OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR. 00.42.38**