

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0355-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (BROOKSFIELD) (25)

FRATELLI FILA S.P.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-5586)

Marcas y otros Signos

VOTO 0652-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, mayor, soltero, abogado, con cédula de identidad número 1-694-253, vecino de San José, apoderada especial de la sociedad **FRATELLI FILA S.P.A.**, compañía organizada y existente bajo las leyes de Italia, domiciliada en Strada Antica Per Benna 1 Verrone (Biella), Italia, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:01:14 horas del 5 de setiembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 13:15:43 horas del 9 de junio del 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su condición de apoderado especial de la sociedad FRATELLI FILA S.P.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **BROOKSFIELD**, en clase 25 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*ropa, vestuario, zapatos, calzado y sombrerería*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:01:14 horas del 5 de setiembre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 13:26:32 horas del 22 de noviembre del 2016, el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, representante de **BROOKSFIELD**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. 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 previa las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica y comercio **BROOKS**, registro 235483, cuyo titular es BROOKS SPORTS, INC., inscrito el 14 de mayo del 2014, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “*Calzado deportivo*” (v.f. 12 expediente principal).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca

de fábrica y comercio , registro 235274, cuyo titular es BROOKS SPORTS, INC., vigente al 9 de mayo del 2014, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “*Vestuario atlético y deportivo; calzado atlético y deportivo, sombrerería atlética y deportiva*” (v.f. 14 expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró rechazar la inscripción de la marca “**BROOKSFIELD**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, pues es muy similar a signos registrados y busca proteger productos iguales, existiendo similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, por cuanto se pretenden proteger productos idénticos, similares y que se encuentran relacionados, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus Voto No. 0020-2016 Página 9 productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, observándose que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado especial de la sociedad **FRATELLI FILA S.P.A.**, en su apelación que la resolución es del todo improcedente y debe ser revocada por cuanto existe la posibilidad de una coexistencia registral, existen diferencias entre marcas de diferente clase, que tienen alguna leve similitud de carácter denominativo, pero la presentación de los artículos, el tipo de boutiques, tiendas o almacenes donde se comercializan ofrecen los elementos necesarios para establecer una diferenciación plena que evite la confusión entre el público consumidor. Solicita

permitir la coexistencia registral pues ambas marcas coexisten sin objeción alguna; que es normal que las marcas tengan raíces iguales o similares, sin que eso sea motivo de confusión para el consumidor, miles de nombres de marcas pueden coincidir unas de otras por medio de una parte de ellas sin que medie posibilidad de error sobre el origen del fabricante o propietario del signo distintivo a proteger, por último que BROOKSFIELD y BROOKS no son iguales.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal, considera de mérito traer a colación lo que establece la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y su respectivo Reglamento, que disponen 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. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual 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 que los consumidores se encuentren en una eventual situación de 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, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor y a otros comerciantes, ya que este no solo 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 ésta se pretende, debiendo

imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

Según la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, indica:

Artículo 8°. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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 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 anterior...

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior...

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dice:

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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate...

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;...

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación

o relación entre ellos;...

Por lo que, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que ocurre cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión u asociación, entre ellos, sea esta de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo tal connotación el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los compradores 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 tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto, siendo esta la esencia de los artículos mencionados.

Y en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y las marcas inscritas son las siguientes:

<i>Signo</i>	BROOKSFIELD	BROOKS	
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>
<i>N°</i>	-----	235483	235274
<i>Marca</i>	<i>de Fabrica y Comercio</i>	<i>de Fabrica y Comercio</i>	<i>de Fabrica y Comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>“ropa, vestuario, zapatos, calzado y sombrerería”</i>	<i>Calzado deportivo</i>	<i>Vestuario atlético y deportivo; calzado atlético y deportivo, sombrerería atlética y deportiva</i>
<i>Clase</i>	25	25	25
<i>Titular</i>	FRATELLI FILA S.P.A.	BROOKS SPORTS	BROOKS SPORTS

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. Bajo ese análisis, queda claro que para el caso bajo examen la solicitud de la marca de fábrica y comercio **BROOKSFIELD**, así como los signos BROOKS y  todos en clases 25 del nomenclátor internacional, contienen una evidente similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico a la luz de las siguientes consideraciones.

Entre las marcas contrapuestas se logra determinar que todas las denominaciones a nivel gráfico y visual, aún y cuando una de las inscritas se encuentra conformada por un elemento o diseño característico diferente, la parte denominativa es idéntica, salvo por la palabra FIELD que no le otorga el grado suficiente de distintividad a la solicitada, ya que el elemento más sobresaliente en ellas es precisamente la palabra **BROOKS** que es la relevante, y el cual contiene el signo solicitado BROOKSFIELD así como los inscritos, careciendo de esa manera de la actitud distintiva para poder coexistir registralmente.

Aunado a ello, al contener los signos tal identidad dentro de su estructura gráfica, sea, la palabra **BROOKS**, y estar contenida su mayor fuerza es este elemento, trae como consecuencia que su pronunciación suene y se perciba de manera similar, por lo que no es posible su registro ante el consecuente riesgo de confusión a nivel fonético. El signo solicitado **BROOKSFIELD** aún y cuando sea una sola palabra y no presenta ninguna división, es inevitable comprender que se encuentra compuesta por dos palabras BROOKS y FIELD, tanto fonética como gráficamente son fácilmente distinguibles corriendo el riesgo de riesgo de confusión, ya que BROOKS es el signo inscrito.

Por otra parte, con respecto a su connotación ideológica cabe advertir que en las marcas cotejadas, la palabra preponderante es **BROOKS** que traducido al idioma español significa “arroyos” (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/brooks>), y según la Real Academia

Española, tanto BROOKS como BROOKSFIELDS no tienen significado alguno, pero pueden transmitir al consumidor la idea de una posible asociación y origen empresarial.

Inscribir la marca BROOKSFIELD podría hacer que el consumidor considere que se encuentra ante una línea de productos de un mismo origen empresarial cual es el comercio de ropa, vestuario, zapatos, calzado y sombrerería, y sobre todo deportivo, pues al verlos en el mercado los va a relacionar como si fuesen de la misma línea de productos que comercializa la marca inscrita, lo cual a diferencia de lo que estima el recurrente, si va a producir un impacto directo en el mercado, por lo que el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Ahora bien, recordemos que el problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual procede la aplicación del principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como se logra acreditar en el presente proceso, tanto las marcas de fábrica y comercio BROOKS y

 registradas protegen: “Calzado deportivo; y Vestuario atlético y deportivo; calzado atlético y deportivo, sombrerería atlética y deportiva” respectivamente. Y el signo propuesto BROOKSFIELD pretende la protección de “ropa, vestuario, zapatos, calzado y sombrerería”, que de igual forma, aunque no lo determine, puede ser para uso atlético o deportivo. Siendo entonces que tanto los productos señalados a comercializar como la clase 25 internacional es totalmente compartida, existiendo identidad en el mercado.

De las anteriores consideraciones se concluye que los signos contrapuestos pretenden la protección y comercialización de productos de la misma naturaleza y que se encuentran relacionados entre sí, sea, con respecto al comercio de ropa, por lo que de coexistir ambas marcas en el mercado el consumidor medio podría considerar que los servicios que se ofrecen son de un mismo origen empresarial, por lo que el nivel de riesgo de error y confusión entre los servicios será inevitable, y en este sentido aplicaría como causal de inadmisibilidad por cotejo lo estipulado en el artículo 8 inciso a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como el numeral 24 inciso c) de su Reglamento, tal y como fue determinado por el Registro de instancia en la resolución que ahora se impugna y que comparte este Tribunal.

Por lo anterior es procedente confirmar la resolución de las 14:01:14 horas del 5 de setiembre del 2016, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, apoderado especial de la sociedad **FRATELLI FILA S.P.A.**, sobre la inscripción de la marca de fábrica y comercio **BROOKSFIELD**, en clase 25 internacional.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 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 el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, apoderada especial de la sociedad **FRATELLI FILA S.P.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:01:14 horas del 5 de setiembre del 2016, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la

inscripción de la marca de fábrica y comercio **BROOKSFIELD**, en clase 25 internacional. Se da por agotada la vía. 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. - **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55