



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1316-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de señal de propaganda “X (DISEÑO)”.

UNDER ARMOUR INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6548-08)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 115-2011


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con veinticinco minutos del cuatro de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos – trescientos noventa, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín, Escazú, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **UNDER ARMOUR INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Maryland, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y cinco minutos y treinta y dos segundos del diez de Julio de dos mil nueve.


RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 4 de Julio de 2008, el señor **Mario Reifer Zonzinski**, mayor, casado una vez, cédula de identidad número uno- seiscientos cincuenta- doscientos cincuenta y tres, vecino de Escazú, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de suma de la empresa **IMPLEMENTOS DE ACCION TOTAL SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica número tres- ciento uno – ciento veinte mil quinientos catorce, con



domicilio social en San José, Boulevard las Américas , Sabana Norte, solicitó el registro como señal de propaganda del signo  para “*La promoción y publicidad de artículos deportivos en todas las Tiendas Uno Sport.*”

SEGUNDO. Que en fechas 31 de Octubre y 3 de Noviembre del año 2008, los Licenciados Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **HURLEY INTERNATIONAL, LLC.**, y el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en representación de la empresa **UNDER ARMOUR INC.**, respectivamente, presentaron oposiciones al registro solicitado “**X (DISEÑO)**”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta y cinco minutos y treinta y dos segundos del diez de Julio de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar las oposiciones y acoger la solicitud de registro de la señal de propaganda .

CUARTO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 22 de Julio de 2009, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en representación de la empresa **UNDER ARMOUR INC.**, apeló la resolución final referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, no expreso agravios.

QUINTO: Que mediante escrito presentado al Registro el 25 de agosto de 2009, se presentó desistimiento de la oposición presentada por la empresa **HURLEY INTERNATIONAL LLC**, representada por la Licenciada Denise Garnier Acuña.

SEXTO: Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal

toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se reformula de la siguiente manera el elenco de hechos que se tuvo por probados en la resolución venida en alzada y que resultan de relevancia para la resolución del presente asunto, con el propósito de incluir el respaldo documental que les corresponde:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo los números de registro 176132 y 176133, la marca de comercio “**X (DISEÑO ESPECIAL)**”, y la marca de fábrica “**UNDER ARMOUR**”, a nombre de **UNDER ARMOUR, INC**, entidad domiciliada en 1020 Hull Street, Baltimore, MD 21230, Estados Unidos de América, para proteger Vestuario, calzado y sombrerería, ambas en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 85 al 88).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo el registro número 176045, la marca de comercio “**EXCEL**” (**DISEÑO**), a nombre de **IMPLEMENTOS DE ACCION TOTAL**, entidad domiciliada en Sabana Norte del Colegio Los Ángeles 150 metros al sur, para proteger artículos deportivos no comprendidos en otras clases, en clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 106 y 107).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter que resulten de importancia para la resolución de este asunto.



TERCERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar las oposiciones formuladas por las empresas **HURLEY INTERNATIONAL LLC.**, y **UNDER ARMOUR INC.**, contra la solicitud de inscripción presentada por **IMPLEMENTOS DE ACCION TOTAL S.A.**, de la señal de propaganda “**X (DISEÑO)**”, la cual se acogió por considerar, de conformidad con el principio de especialidad, que no se encuentra objeción alguna para la coexistencia marcaria dado que los productos que se promocionarán con la señal solicitada nada tienen que ver con los productos protegidos por las marcas inscritas que lo están en clase 25 para proteger : “Vestuario, calzado y sombrerería”, dado lo cual no se produce un perjuicio a los derechos adquiridos con anterioridad por el titular de las marcas inscritas , ni existe posibilidad de riesgo de confusión en el consumidor.

Por otra parte, el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al *ad quem*, de que la resolución del *a quo* fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la*



actuación del juzgador de segunda instancia...” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el representante de la empresa recurrente **UNDER ARMOUR INC.**, Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, no expresó el fundamento de su inconformidad. Asimismo, una vez conferidas las audiencias correspondientes, tampoco se manifestó en ese sentido ante este Tribunal. Ante ese panorama, es claro para esta Autoridad de Alzada que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto específico de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el *a quo*, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación y el contenido mínimo de los *agravios* que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante lo antes expuesto, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, luego de un análisis de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial que rechaza la oposición presentada, estima esta Autoridad de Alzada que resulta procedente el cotejo de la señal de propaganda propuesta con al menos una de las marcas contrapuestas inscritas.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido que “*El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es*



que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.



“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;*
 - d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
 - 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;*
- (...)*

Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio

*respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido...”(Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).*

Dicho lo anterior, y teniendo presente que los términos confrontados consisten ambos en un diseño especial, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

SIGNO INSCRITO	SIGNO SOLICITADO
 Marca Registro No. 176132 Marca de Comercio inscrita para proteger vestuario, calzado y sombrerería en Clase 25.	 Señal de Propaganda Solicitada para la promoción y publicidad de artículos deportivos en todas las Tiendas Uno Sport.



En la resolución recurrida, el Registro rechaza la oposición valorando que no existe notoriedad del signo inscrito, que no hay objeción alguna para que ambos coexistan y por ello no realiza cotejo marcario, afirmando que no hay peligro de confusión en los productos que se protegen con la marca de inscrita y los que se pretende promocionar con la señal de propaganda solicitada y que además, dichos productos no van a coincidir en un mismo establecimiento comercial.

No comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por el *a quo* en la resolución venida en alzada, por cuanto al realizar el cotejo marcario se denota que ambos signos comparten un diseño gráfico similar, y aunque corresponden a artículos diferentes ambos están en la misma clase 25 internacional, siendo que eventualmente pueden coincidir los *artículos deportivos* que promocionaría la señal de propaganda solicitada con *vestuario y calzado* que también puede ser *deportivo*, lo cual podría llevar a confusión al consumidor medio. De tal forma que en el caso en concreto se debe rechazar la señal de propaganda propuesta fundamentándose para ello en el artículo 62° incisos d) y f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone:

“Artículo 62.- Prohibiciones para el Registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

(...)

d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.



f) Aquella cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.”

Considera este Órgano Colegiado que la normativa es muy clara al prohibir la inscripción de un signo y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado pueda causar confusión a la hora de la elección del producto por parte del consumidor, en razón de que la similitud entre el diseño gráfico contenido en la señal de propaganda solicitada y la marca de comercio inscrita, puede llevar a confusión al no existir suficientes elementos diferenciadores que permitan identificar e individualizar los productos o servicios procedentes de



un empresario o grupo de empresarios respecto de los productos o servicios de otro grupo de empresarios o un establecimiento comercial (en este caso las Tiendas Uno Sport), con el afán de que éstos sean reconocidos, siendo, que para ello, la señal de propaganda debe cumplir con el requisito de la distintividad, el cual se constituye en un elemento *sine qua non* para obtener la respectiva protección registral.

Como consecuencia de lo anterior considera también este Tribunal que existe competencia desleal por parte de la empresa **IMPLEMENTOS DE ACCCION TOTAL SOCIEDAD ANONIMA**, al pretender registrar una señal de propaganda que puede llegar a confundirse en el mercado, al compartir ambas marcas un diseño que incluye un signo similar a una “X”.

Conforme lo anterior, tenemos que, entre la señal de propaganda solicitada  y la marca  inscrita, es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a una u otra marca, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor sería inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, situación que no le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal no comparte lo señalado por el Registro a quo, en la resolución recurrida venida en alzada.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo marcario conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible la coexistencia registral de los signos contrapuestos, porque da lugar, tal y como lo manifestáramos líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos que promocionaría la señal de propaganda solicitada y los que distingue la marca inscrita, tienen un origen común, provocando confusión y en consecuencia contraviniendo lo dispuesto en el artículo 25, en concordancia con el 61, de la Ley de Marcas.



SEXTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian en representación de la compañía **UNDER ARMOUR INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y cinco minutos y treinta y dos segundos del diez de julio de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca, a efecto de que se deniegue el registro de la señal de propaganda “



” solicitada por la empresa **Implementos de Acción Total S.A.** 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.