

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0523-TRA-PI



Solicitud de inscripción como marca del signo

**MANUFACTURAS ELIOT S.A.**, apelante

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2013-5741)**

**Marcas y otros signos**

## **VOTO 0124-2017**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas del ocho de marzo de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0434-0595, en su condición de apoderado especial de la empresa **MANUFACTURAS ELIOT S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio actual en calle 18 A número 69 B – 06, Bogotá, D.C., Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:02:26 horas del 24 de agosto de 2016.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 01 de julio de 2013, el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0433-0939, en su condición de apoderado especial de la empresa **MANUFACTURAS ELIOT S.A.**, solicitó la inscripción como marca de fábrica, comercio y



servicios del signo **PATPRIMO**, para distinguir en la clasificación internacional:

En **clase 18**, “*Baúles, maletas, maletas para viajes, sujetadores de llaves, anillos para llaves;*

*paraguas, sombrillas, bastones; portafolios, bolsos, carteras; maletines ejecutivos; porta vestidos; billeteras; porta tarjetas y porta documentos, porta CD'S, neceseres, mochilas y morrales; silletería, fustas y guarnicionería; todos estos en cuero o piel ó sus imitaciones”.*

En **clase 24**, “*Textiles y productos textiles; tejidos, ropa de cama y de mesa; textiles para el hogar, baño y cocina*”.

En **clase 25**, “*Vestuario, calzado, y sombrerería; especialmente vestidos, blusas, pantalones, faldas, conjuntos, chaquetas, abrigos, ropa formal e informal, casual, sport, clásica, materna; ropa interior, medias, calcetines, camisetas, vestuario de entrenamiento, playeras, corbatas, cachuchas, overoles, chaquetas cortavientos, chaquetas impermeables, chaquetas de lana ligera, pulóveres, abrigos, togas, bufandas, sweaters, camisas, pantalones, cinturones, impermeables, pantalonetas, guantes, pijamas, indumentaria para natación; sombrerería, zapatos, botas, botines, sandalias, pantuflas*”.

En **clase 35**, “*Publicidad, gestión de negocios; administración de negocios; gestión de negocios comerciales, especialmente de venta al por mayor y al detalle, importación y exportación de productos tales como vestuario, calzado y sombrerería, artículos de piel y sus imitaciones, joyas y bisutería, textiles, ropa de cama y de mesa, tejidos y productos textiles; productos cosméticos*”.

**SEGUNDO.** Por resolución de prevención de las 10:24:56 horas del 10 de junio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial objetó la referida solicitud marcaria, por estar inscritos signos similares que distinguen productos y servicios iguales y relacionados y afectan la solicitud presentada.

**TERCERO.** En resolución dictada a las 11:02:26 horas del 24 agosto de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “... **POR TANTO/ Con base en las razones expuestas ...SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”.**

**CUARTO.** Inconforme con la citada resolución, el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, de calidades y representación señaladas, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de setiembre de 2016, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación; y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

**QUINTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.**

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 25 de octubre de

2013 y vigente hasta el 25 de octubre de 2023, la marca de comercio , bajo el registro número **230795**, en **clase 18** internacional, propiedad de la empresa **Lonsdale Sports Limited**, la cual protege y distingue: “*Artículos de cuero e imitaciones de cuero no comprendidos en otras clases; cueros; equipaje, cajas, baúles, maletines de viaje, valijas, valijas móviles; equipaje de noche, valijas para accesorios de viajes, maletines de zapatos, y prendas de viaje; maletines ejecutivos, maletines para documentos y portafolios; bultos mochilas de escuela; bolsas, mochilas, maletines de mano y hombro; maletines de acarreo; bultos deportivos, atléticos, de playa, de compras; mochilas de ciclismo; salveques pequeños (canguros); bolsas de constancias; maletas para fajas; bolsas de baño; maletines a la cadera; fajas; billeteras; carteras; bolsas y estuches para llaves; porta bebés y niños; bolsas para acampar; marcos para bolsas de mano; sombrillas o paraguas; sombrillas de golf; cinturones y correas de cuero; estuches de cuero para llaves incorporando anillos para llaves; tarjeteros; bastones y bastones para caminar; látigos; arneses; artículos ecuestres; sillas de montar;*

*maletines para bicicletas; correas para patines; estuches para teléfonos celulares; partes y accesorios para todos los productos indicados”, (ver folios 11 y 12 del legajo de apelación).*

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 25 de octubre de 2013

y vigente hasta el 25 de octubre de 2023, la marca de comercio  **LONSDALE**, bajo el registro número **231045**, en **clase 25** internacional, propiedad de la empresa **LONSDALE SPORTS LIMITED**, la cual protege y distingue: “*Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrería*”, (ver folios 13 y 14 del legajo de apelación).

3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 25 de enero de 2011

y vigente hasta el 24 de enero de 2021, la marca fábrica y comercio  **MGM GRAND**, bajo el registro número **206684**, en **clase 25** internacional, propiedad de la empresa **MGM RESORTS INTERNATIONAL**, la cual protege y distingue: “*Vestuario; calzado; sombrería*”, (ver folios 15 y 16 del legajo de apelación).

4. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 02 de febrero de 2006

y vigente hasta el 02 de febrero de 2026, la marca de fábrica  **Lonsdale Sports Limited**, bajo el registro número **156140**, en **clase 24** internacional, propiedad de la empresa **Lonsdale Sports Limited**, la cual protege y distingue: “*Artículos textiles; textiles, textiles colgantes de pared; lino y telas de tapicería; ropa de cama; colchas, mantas, cobertores; edredones, sábanas, fundas, cobertores de almohadas, cobertores de edredones; edredones de plumas; sacos de dormir; alfombras; ropa de baño; toallas; franelas; toallas para la cara; cortinas de baño; cubre mesas; cobertores de mesas; telas para mesas; individuales de mesa; servilletas de mesa; limpiones de cocina y de té; cortinas de tela y plástico; alza paños; bastidor de cabinas; persianas de tela y plástico; cobertores de almohadones y muebles; pañuelos; toallas de textil, partes y accesorios de todos los productos anteriormente indicados*”, (ver folios 17 y 18 del legajo de apelación).

5. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 23 de setiembre de

2005 y vigente hasta el 23 de setiembre de 2025, la marca de servicios  , bajo el registro número **154030**, en **clase 24** internacional, propiedad de la empresa **Lonsdale Sports Limited**, la cual protege y distingue: “*Asesoría en negocios y administración; servicios de consultoría e información; compilación y proveeduría de información y bases de datos de comercio, negocios, precios y estadísticas; preparación y compilación de reportes; servicios de publicidad; administración de negocios; mercadeo y planeamiento de mercadeo; asesoría y consultoría en servicios relacionados con mercadeo, evaluación de mercadeo; planeamiento y desarrollo de negocios; servicios relacionados con control de capitales; escrutinio, etiquetado y seguridad; preparación, organización, administración, operación y supervisión de lealtad de clientes, ventas incentivos, y planes de actividades de promoción y servicios de asesoría, consultoría e información relacionados con a tales servicios; administración de negocios incluyendo asistencia y asesoría para establecer y administrar tiendas al detalle; funciones de oficina; servicios de buscar el beneficio de otros de una variedad de productos facilitando a los clientes para que convenientemente vean y compren aquellos productos en el departamento de la tienda, ventas en tiendas "outlet", supermercados; parques de descuentos al detalle; tiendas minoristas o concesionarias, vía ventas por televisión o compras por catálogos a través de órdenes por correo o por medios de telecomunicación o desde un sitio de Internet especializado en mercadeo de mercancía general; disponer de espacios en Internet para publicidad de productos y servicios; servicios de asesoría en negocios; distribución de muestras y artículos promocionales; servicios de mercadeo; servicios de información y asesoría en negocios disponibles en línea desde una base de datos en computadora o desde Internet; servicios a detallistas*”, (ver folios 19 y 20 del legajo de apelación).

6. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 23 de setiembre de

2005 y vigente hasta el 23 de setiembre de 2025, la marca de fábrica  , bajo el registro número **154029**, en **clase 18** internacional, propiedad de la empresa **Lonsdale Sports Limited**, la cual protege y distingue: “*Artículos de cuero e imitaciones de cuero no comprendidos*

*en otras clases; cueros; equipaje, cajas, baúles, maletines de viaje, valijas, valijas móviles; equipaje de noche, valijas para accesorios de viajes, maletines de zapatos, y prendas de viaje; maletines ejecutivos, maletines para documentos y portafolios; bultos mochilas de escuela; bolsas, mochilas, maletines de mano y hombro; maletines de acarreo; bultos deportivos, atléticos, de playa, de compras; mochilas de ciclismo; salveques pequeños (canguros); bolsas de constancias; maletas para fajas; bolsas de baño; maletines a la cadera; fajas; billeteras; carteras; bolsas y estuches para llaves; porta bebés y niños; bolsas para acampar; marcos para bolsas de mano; sombrillas o paraguas; sombrillas de golf; cinturones y correas de cuero; estuches de cuero para llaves incorporando anillos para llaves; tarjeteros; bastones y bastones para caminar; látigos; arneses; artículos ecuestres; sillas de montar; maletines para bicicletas; correas para patines; estuches para teléfonos celulares; partes y accesorios para todos los productos indicados”, (ver folios 21 y 22 del legajo de apelación).*

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, se está solicitando la marca de fábrica, comercio y servicios:



**PATPRIMO**, bajo el expediente número **2013-5741**, para proteger y distinguir en las clases 18, 24, 25 y 35 del Nomenclador Internacional.

Existe en la publicidad registral según consta a folios 11 al 22 del legajo de apertura, los registros números: **230795**, en clase 18, **231045** en clase 25, **206684**, en clase 25, **156140**, en clase 24, **154030**, en clase 35 y **154029** en clase 18. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción del signo solicitado por encontrarse inscritos los distintivos marcarios indicados, determinando la inadmisibilidad por razones extrínsecas, toda vez que el signo solicitado causa confusión para el consumidor, al no existir distintividad en los productos, que permita identificarlos e individualizarlos con relación a los signos registrados, derivando así una asociación de productos de la misma naturaleza, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de

la Ley de Marcas Otros Signos Distintivos, No. 7978, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Respecto a los alegatos planteados por el representante de la empresa **MANUFACTURAS ELIOT S.A.**, en contra de lo resuelto por el Registro, manifiesta que los arquetipos en este caso leones, no son apropiables en el derecho marcario, existiendo marcas registradas y resoluciones del Tribunal Registral Administrativo, donde remoza el concepto de exclusividad del arquetipo y de su ideología. La clasificación internacional de Viena diferencia y clasifica entre leones y leones heráldicos, detallando visiblemente la no apropiación individual.

Los elementos que forman la figura del león, su grafía y forma los hace diferentes e inconfundibles, desvirtuando lo indicado por el examinador que la marca propuesta está comprendida en las inscritas.

El examen de los signos en disputa debe hacerse en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica que producen en su conjunto.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de los signos enfrentados, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa ley, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante el Reglamento).

**QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS.** Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, por riesgo de confusión o riesgo de asociación, como sucede en el caso que nos ocupa.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, 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 atenerse 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, 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.

En el presente asunto, según se deriva de lo pedido y de las marcas inscritas, tenemos que en todas el elemento predominante es la figura de un león, que resulta ser totalmente arbitraria para los productos y servicios que se distinguen con los signos inscritos y el solicitado, por ende y para el caso bajo estudio es un elemento muy fuerte y altamente concentrador de aptitud distintiva, por eso es que ha de protegerse a las marcas inscritas frente a la meramente solicitada.

Expresa el apelante que los arquetipos no son apropiables a través del derecho de exclusiva marcario, sin embargo las representaciones que se consideran modelos de manifestaciones de la realidad son perfectamente apropiables a través de un derecho de exclusiva marcario, siempre y cuando esa imagen o esquema posea aptitud distintiva de acuerdo a la Ley de Marcas frente al listado de productos y/o servicios. Así, la figura del león referida a los listados es un elemento que puede constituirse válidamente en una marca registrada.

También trae a colación el apelante la idea de que ya su signo ha sido otorgado, y que incluso resoluciones de este Tribunal lo avalan, sin embargo cada caso se analiza de acuerdo a su específico marco de calificación, compuesto por la propia solicitud, la normativa que le sea

aplicable y los derechos previos de tercero que le sean oponibles, por ende lo que antes haya resuelto la Administración Registral no es un punto de apoyo absoluto para la toma de decisión que se hace en el presente asunto.

El apelante argumenta que la Clasificación de Viena distingue entre leones y leones heráldicos, más esta clasificación no se utiliza para cotejar signos distintivos, su función es la de poder organizar los elementos figurativos para efectos de registro, pero el cotejo marcario se realiza de acuerdo a los signos bajo estudio, tal y como los percibirá el consumidor, y esa realidad nada tiene que ver con dicha Clasificación.

También trae a colación las diferencias gráficas entre los signos, por la posición del león, el color, su forma de erguirse, sin embargo esto no se considera suficiente, ya que los leones son muy parecidos, y las diferencias no son aspectos esenciales que un consumidor retenga, por lo que su utilización para productos y servicios iguales, similares y relacionados se presta a confusión en el consumidor.

Concluye sus argumentos indicando que hay diferencias fonéticas por las palabras que acompañan a los signos, más en razón de la identidad y similitud en productos y servicios, considera este Tribunal que las palabras no pesan lo suficiente para lograr una diferenciación efectiva en el mercado.

Por lo antes expuesto, se declara sin lugar el recurso planteado, confirmándose la resolución recurrida.

**SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz** representando a la empresa **MANUFACTURAS ELIOT S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:02:26 horas del 24 de agosto de 2016, 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADO POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**