

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0884-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo WORLDCUPART (diseño)

Fédération Internationale de Football Association, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7296-05)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1325-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas quince minutos del diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la Fédération Internationale de Football Association, organizada y existente bajo las leyes de la Confederación Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:54:28 horas del 1 de julio de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 23 de setiembre de 2005, el señor Michael Hossli, de nacionalidad suiza, titular de la cédula de residencia número 790-171796-000530, solicita se inscriba como marca de comercio el signo



en la clase 16 de la nomenclatura internacional, para distinguir cuadros, obras de arte en cualquier técnica, como acuarelas, óleos, collages, litografías y de cualquier otra técnica protegida por ésta clase.

SEGUNDO. A dicha solicitud se opuso la Fédération Internationale de Football Association, en fecha 12 de enero de 2007.

TERCERO. Que a las 08:54:28 horas del 1 de julio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

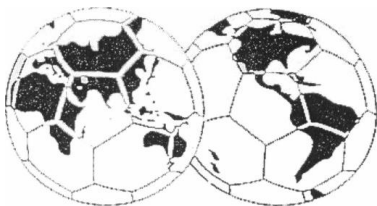
CUARTO. Que en fecha 15 de julio de 2009, la representación de la Fédération Internationale de Football Association planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

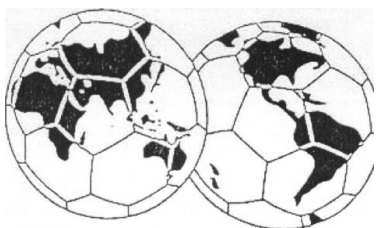
Redacta la Juez Ortíz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de la Fédération Internationale de Football Association las marcas:



- 1- , registro N° 94021, vigente hasta el 4 de diciembre de 2015, en clase 25 para distinguir camisas, camisas tejidas, camisetas de tirantes y camisetas sin tirantes (tops), camisetas, pantalones cortos, pantalones, suéteres, gorras, sombreros, bufandas, viseras, trajes de calentamiento, camisas de sudadera, chaquetas, uniformes, corbatas, bandas para la muñeca y para la cabeza, guantes, delantales, baberos, pijamas, ropa para jugar para niños e infantes, medias cortas, calcetería, calzado, tirantes (folios 60 y 61).



- 2- , registro N° 93532, vigente hasta el 20 de octubre de 2015, en clase 28 para distinguir bolas deportivas, juegos de mesa, muñecas y animales rellenos, vehículos de juguete, rompecabezas, globos, juguetes inflables, equipo de futbol, incluyendo bolas, guantes, rodilleras, coderas, hombreras, sombreros para fiestas, juegos electrónicos operados manualmente que no sean los usados con receptores de televisión únicamente (folios 62 y 63).



- 3- , registro N° 140355, vigente hasta el 26 de agosto de 2013, en clase 16 para distinguir sujeta billetes, mantelerías de papel, servilletas de papel, manteles de papel, bolsas de papel, invitaciones, tarjetas de felicitación, envoltorios de regalos, posavasos y tapetes de papel, bolsas de basura de papel o plástico, envoltorios para almacenar la comida, filtros de café de papel, etiquetas (que no sean de tela), toallas de papel, toallitas

de papel húmedas, papel higiénico, pañuelos de papel en cajas, pañuelos de bolsillo de papel, panales de papel, papelería y material escolar (excepto equipos), papel para maquinas de escribir, papel para copiar, sobres, blocs temáticos, cuadernos, papel de notas, papel de cartas, blocs de notas, papel para encuadernar, carpetas, tapas de libros, libros para colorear, libros de dibujo, libros de actividades, papel aluminio, papel de notas adhesivo, papel crepe, papel de seda, grapas de papel, banderas de papel, banderolas de papel, instrumentos de escritura, plumas, lapiceros, bolígrafos, conjuntos de plumas, conjuntos de lapiceros, plumas de punta porosas, bolígrafos esferográficos, marcadores de punta ancha, tinta, tampones, sellos de caucho, cajas de pintura, lápices de colores y pintura, tiza, decoraciones para lapiceros, clichés de imprenta, revistas, periódicos, libros y diarios, en especial relativos a deportistas y acontecimientos deportivos, material impreso de instrucción, tablas (para anotar resultados), programas de acontecimientos, álbumes de acontecimientos, álbumes de fotos, libros de autógrafos, libros de direcciones, diarios, agendas personales, mapas de carretera, tickets, tarjetas de rasca y gana, cheques, horarios impresos, folletos y catálogos, tiras cómicas, cromos coleccionables de jugadores, pegatinas para coches, pegatinas, álbumes de pegatinas, calendarios, pósteres, fotografías, postales, sellos de correo, signos, pancartas y materiales de publicidad, calcomanías, calcomanías aplicadas a base de color, material de oficina (excepto muebles), líquidos correctores, gomas de borrar, sacapuntas, soportes para artículos de escritorio, clips para sujetar papeles, chinchetas, reglas, cinta adhesiva para papelería, distribuidores de oficina de cinta adhesiva, grapadoras, clichés de multicopistas, tijeras de papelería, portadocumentos, tablillas de sujetapapeles, soportes para blocs, sujetalibros, sellos de correo, sellos, tarjetas de crédito, de teléfono, para cajeros automáticos, de viaje y ocio, de garantía de talones y de debito de papel o cartón (folios 64 y 65).

- 4- **FIFA WORLD CUP**, registro N° 133635, vigente hasta el 17 de mayo de 2012, en clase 25 para distinguir ropa (vestuario), calzado, sombrerería, camisas, camisas tejidas, camisas de cuello de tortuga, y camisas sin tirantes, camisetas, camisetas elásticas, vestidos, faldas o enaguas, ropa interior, trajes de baño, pantalones cortos, suéteres, gorras, sombreros para



mujeres, sombreros, bufandas, bufandas para la cabeza, viseras, trajes de calentamiento, camisas de sudadera, chaquetas, chalecos, ropa para la lluvia, abrigos, uniformes, corbatas, bandas para la muñeca, bandas para la cabeza, guantes, delantales, baberos, pijamas, ropa para jugar para bebés e infantes, medias y calcetas, tirantes, fajas, abrazaderas (folios 66 y 67).

- 5- **FIFA WORLD CUP**, registro N° 133636, vigente hasta el 17 de mayo de 2012, en clase 16 para distinguir clips de billetes para sostener billetes de banco, tablas de papel forradas con lienzo, servilletas de papel, manteles de papel, bolsas de papel, invitaciones, tarjetas de saludos, envoltorios para regalos, portavasos de papel y tapetes de papel, bolsas de basura de papel o de plástico, envoltorios para almacenar alimentos, filtros de papel para café, etiquetas (no de materiales textiles), patios de papel, toallas húmedas de papel, papel higiénico, pañuelos faciales de papel en cajas, pañuelos de papel, mantillas de papel para bebés, papelería y suministros escolares (excepto equipo), papel para maquinas de escribir, papel copia, sobres, tacos de papel para tesis, libretas de apuntes, papel para apuntes, papel para escribir, tacos de papel para borradores, papeles para cartapacios, cartapacios, forros para libros, libros de pintar, libros para dibujar, libros para manualidades, papel luminoso, tacos de papel adhesivo, papel crepe, papel de seda, peines de papel, confeti, banderas de papel, gallardetes de papel, faroles de papel, instrumentos para escribir, lápices, bolígrafos, juegos de plumas, juegos de lápices, plumas de punta porosa, lapiceros, marcadores de punta ancha, tintas, almohadillas entintadas, sellos de hule, cajas de pinturas, lápices de pintar y de colorear, tiza, decoraciones de papel, bloques estampadores, revistas, periódicos, libros y diarios, en particular que tratan con atletas o con eventos deportivos, material impreso de enseñanza, programas (para registrar resultados), programas de eventos, álbumes de eventos, álbumes fotográficos, álbumes para autógrafos, libros para direcciones, jornaleros, organizadores personales, mapas de carreteras, barajas o naipes, tiquetes, tarjetas de raspar, cheques, itinerarios impresos, panfletos o folletos, tiras cómicas, tarjetas de colección de jugadores, calcomanías, rótulos engomados por un lado, álbumes para calcomanías, calendarios, carteles, fotografías, tarjetas postales, signos

autoadhesivos, banderas autoadhesivas y material autoadhesivo, calcomanías para paragolpes, transparencias que se imprimen por calor, requisitos de oficina (excepto muebles), fluidos de corrección, borradores, sacapuntas, estuches para implementos para escribir, clips para papeles, pines para dibujar, reglas, papel adhesivo para la papelería, dispensadores para cintas adhesivas, engrapadoras, estencils, portadocumentos, tablas con clip para sostener papeles, sostenedores de tacos de papel para apuntes, sujetalibros, sellos, tarjetas hechas de cartón o de papel para crédito, teléfonos, para viajes y para entretenimiento, para garantía de cheques y de débitos (folios 68 y 69).



- 6- , registro N° 164621, vigente hasta el 11 de diciembre de 2016, en clase 16 para distinguir sujeta billetes, mantelerías de papel, servilletas, bolsas de papel, invitaciones, tarjetas de felicitación, envoltorios de regalos, posavasos, mantelerías y tapetes de papel, bolsas de basura de papel o plástico, envoltorios para almacenar la comida, filtros de café de papel, etiquetas (que no sean de tela), toallas de papel, toallitas de papel húmedas, papel higiénico, toallitas para desmaquillarse hechas de papel, pañuelos de papel en caja, pañuelos de bolsillo de papel, panales de papel, papelería y material escolar (excepto equipos), papel para máquinas de escribir, papel para copiar (artículos de papelería), sobres, blocs temáticos, blocs de notas cuadernos, papel de notas, papel para escribir, papel para borradores, papel para cartas, papel para carpetas, carpetas, tapas de documentos, tapas de libros, libros para colorear, libros de dibujo, libros de actividades y rompecabezas, papel luminoso, papel de notas adhesivo, papel crepe, papel de seda, grapas de papel de notas, cestos de papeles, banderas de papel, banderolas de papel, instrumentos de escritura, plumas, lapiceros, bolígrafos, conjunto de plumas, conjunto de lapiceros, plumas de puntas porosas, bolígrafos esferográficos, marcadores de punta ancha, tinta, tampones, sellos de caucho, cajas de pintura, lápices de colores y pintura, tiza,

decoraciones para lapiceros (efectos de escritorio), clichés de imprenta, revistas, periódicos, libros y diarios, en especial relativos a deportistas y acontecimientos deportivos, material impreso de instrucción, tablas (para anotar resultados), programas de acontecimientos, álbumes de acontecimientos, álbumes de fotos, libros de autógrafos, libros de direcciones, diarios, agendas personales, mapas de carretera, entradas, billetes (ticketes), tarjetas de rasca y gana, cheques, horarios impresos, folletos catálogos, tiras cómicas, cromos coleccionables de jugadores, pegatinas para coches, pegatinas, álbumes de pegatinas, calendarios, pósteres, fotografías, postales, sellos de correo, signos, pancartas y materiales de publicidad hechos de papel o cartón, calcomanías, calcomanías aplicadas a base de calor que no sean de tela, material de oficina (excepto muebles), líquidos correctores, gomas de borrar, sacapuntas, soportes para artículos de escritorio, clips para sujetar papeles, chinchetas, reglas, cinta adhesiva, para papelería, distribuidores de oficina de cinta adhesiva, grapadoras, clichés de multicopistas, portadocumentos, tablillas con sujetapapeles, soportes para documentos, sujetalibros, soportes para blocs, atriles para libros, sellos, tarjetas de crédito, de teléfono, para cajeros automáticos, de viajes y ocio, de garantía de talones y de débito de papel o cartón, tarjetas de crédito (no codificadas) hechas de papel o cartón (folios 70 a 72).

- 7- **MUNDIAL 2010**, registro N° 164547, vigente hasta el 8 de diciembre de 2016, en clase 16 para distinguir sujeta billetes, mantelerías de papel, servilletas, bolsas de papel, invitaciones, tarjetas de felicitación, envoltorios de regalos, posavasos mantelerías y tapetes de papel, bolsas de basura de papel o plástico, envoltorios para almacenar la comida, filtros de café de papel, etiquetas (que no sean de tela), toallas de papel, toallitas de papel húmedas, papel higiénico, toallitas para desmaquillarse hechas de papel, pañuelos de papel en caja, pañuelos de bolsillo de papel, panales de papel, papelería y material escolar (excepto equipos), papel para máquinas de escribir, papel para copiar (artículos de papelería), sobres, blocs temáticos, blocs de notas, cuadernos, papel de notas, papel para escribir, papel para borradores, papel de cartas, papel para carpetas, carpetas, tapas de documentos, tapas de libros, libros para colorear, libros de dibujo, libros de actividades y



rompecabezas, papel luminoso, papel de notas adhesivo, papel crepe, papel de seda, grapas de papel de notas, cestos de papeles, banderas de papel, banderolas de papel, instrumentos de escritura, plumas, lapiceros, bolígrafos, conjunto de plumas, conjunto de lapiceros, plumas de puntas porosas, bolígrafos esferográficos, marcadores de punta ancha, tinta, tampones, sellos de caucho, caja de pintura, lápices de colores y pintura, tiza, decoraciones para lapiceros (efectos de escritorio), clichés de imprenta, revistas, periódicos, libros y diarios, en especial relativos a deportistas y acontecimientos deportivos, material impreso de instrucción, tablas (para anotar resultados), programas de acontecimientos, álbumes de acontecimientos, álbumes de fotos, libros de autógrafos, libros de direcciones, diarios, agendas personales, mapas de carretera, entradas, billetes (ticketes), tarjetas de rasca y gana, cheques, horarios impresos, folletos y catálogos, tiras cómicas, cromos coleccionables de jugadores, pegatinas para coches, pegatinas, álbumes de pegatinas, calendarios, pósteres, fotografías, postales, sellos de correo, signos, pancartas y materiales de publicidad hechos de papel o cartón, calcomanías, calcomanías aplicadas a base de calor que no sean de tela, material de oficina (excepto muebles), líquidos correctores, gomas de borrar, sacapuntas, soportes para artículos de escritorio, clips para sujetar papeles, chinchetas, reglas, cinta adhesiva para papelería, distribuidores de oficina de cinta adhesiva, grapadoras, clichés de multicopistas, portadocumentos, tablillas con sujetapapeles, soportes para documentos, sujetalibros, soportes para blocs, atriles para libros, sellos, tarjetas de crédito, de teléfono, para cajeros automáticos, de viajes y ocio, de garantía de talones y de debito de papel o cartón, tarjetas de crédito (no codificadas) hechas de papel o cartón (folios 73 y 74).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que

existe diferencia entre los productos y la inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y las marcas inscritas, acogió la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios ante esta sede que el signo solicitado copia totalmente el diseño de las marcas inscritas por el uso del balón y de las palabras WORLD CUP, que se aprovecha indebidamente la fama y el prestigio de su representada y que el público consumidor se verá confundido de forma directa e indirecta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Se realiza el cotejo entre las marcas inscritas y el signo que se solicita.

La comparación entre los signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“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.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- 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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

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.”

El principio de especialidad que rige el tema marcario es explicado por la doctrina española de la siguiente forma, totalmente aplicable al caso costarricense:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.”
(Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).

Si bien los productos están alejados los unos de los otros, considera este Tribunal que los signos son muy cercanos entre sí. De acuerdo a los hechos tenidos por probados, considerando primero, la Fédération Internationale de Football Association es titular de una serie de marcas que utilizan en común las ideas de world cup, mundial y de balones de fútbol

que semejan globos terráqueos. Al utilizar el signo solicitado las palabras world cup y el dibujo de un balón de fútbol en su diseño, a nivel ideológico creará en el consumidor la idea de que el producto consumido está relacionado a la Copa Mundial de Fútbol que organiza la Fédération Internationale de Football Association cada cuatro años, por lo tanto, habrá posibilidad de que éste se confunda acerca del origen empresarial de los productos o al menos piense que existe una relación de asociación entre la persona titular del signo solicitado y la oponente. Los niveles gráfico y fonético presentan algún grado de similitud por el uso de las palabras world cup y del dibujo de un balón de fútbol, pero considera este Tribunal que la mayor semejanza se encuentra a nivel ideológico, puesto que es claro que el signo que se propone transmite la idea de que los productos algo tienen que ver con la Copa Mundial de Fútbol, aprovechándose indebidamente de la fama que rodea a dicho evento y por ende de las marcas que para distinguir a los productos relacionados con ese evento crea y registra la oponente.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones



que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo **WorldCupArt** no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscritas las marcas indicadas en el considerando primero de esta resolución. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fédération Internationale de Football Association en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:54:28 horas del 1 de julio de 2009, resolución que en este acto se revoca para declarar con lugar la oposición planteada y denegar el registro solicitado.

SEXTO. 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, y 29 del

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la Fédération Internationale de Football Association en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y cuatro minutos, veintiocho segundos del primero de julio de dos mil nueve, resolución que en este acto se revoca para en su lugar declarar con lugar la oposición planteada denegándose el registro solicitado por el señor Michael Hossli. Se da por agotada la vía administrativa. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33