

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0673-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio y servicio “THE COLOR RUN”

TCR IP HOLDINGS LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9831-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 173-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del diecinueve de abril de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licda. Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa TCR IP HOLDINGS LLC., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:41 horas del 27 de julio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Por medio de escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de noviembre de 2013, por la Licda. Marianella Arias Chacón, en autos conocida y en su condición de apoderada especial de la empresa TCR IP HOLDINGS LLC., solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios “THE COLOR RUN” para proteger y distinguir los siguientes productos y servicios de la nomenclatura internacional; en clase 25: “Ropa para uso atlético, a saber camisas, gorras, sombreros, sudaderas, bandas antisudor y bandas para la

cabeza”, en clase 41: “Servicios de eventos atléticos y deportivos, a saber, organizar, disponer y dirigir eventos de correr y competencias de correr; proveer una página web que contiene información sobre el deporte de correr y eventos de correr; proveer información en línea en los campos de correr y eventos de correr; proveer boletines de noticias electrónicos en línea en relación con correr y eventos de correr.”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 15:32:41 horas del 27 de julio de 2015, procedió a denegar el registro de la marca “THE COLOR RUN” para las clases 25 y 41 del nomenclátor internacional.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto la representante de la compañía TCR IP HOLDINGS LLC., mediante escrito presentado el 03 de agosto de 2015 ante el Registro de la Propiedad Industrial, interpuso recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que ésta fuera admitida es que conoce este Tribunal.

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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la juez Díaz Díaz; y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza que, en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

➤ **Marca de servicios:**



en clase 41 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “Toda clase de servicios deportivos”. Propiedad de la empresa GRUPO GO LATINOAMERICA S.A.S., inscrita el 10 de enero de 2014 y vigencia 10 de enero de 2024.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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 IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de registro de la marca de comercio y servicios “THE COOLOR RUN” para las clases 25 y 41 internacional, presentada por la compañía TCR HOLDINGS, LLC. Lo anterior, con fundamento en el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al determinar que entre los signos cotejados se advierte una gran similitud gráfica, fonética e ideológica, aunado a que pretende la protección y comercialización del mismo tipo de productos y servicios que comercializa la titular del registro inscrito, situación la cual conlleva a que se produzca un riesgo de confusión a los consumidores con respecto del origen empresarial de los productos y servicios que se comercializan, lo cual impide su coexistencia registral.

Por su parte, el representante de la empresa TCR HOLDINGS, LLC., en su escrito de agravios expresa que, la marca propuesta por su mandante no es idéntica a la inscrita. Que, a diferencia de la marca solicitada, el signo base de la objeción se distingue por su diseño que además cuenta

con una bandera de nuestro país, lo cual genera una considerable distinción entre ambas marcas. Por lo que considera que ambas pueden ser pacíficamente registrables. Agrega que la marca de su mandante TCR HOLDINGS, LLC., es reconocida por su marca “THE COLOR RUN” a nivel mundial, y que fue fundada en marzo de 2011 como un evento para promocionar la salud y la felicidad para unir a la comunidad al participar en carreras. Por lo anterior solicita, se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de la inscripción del distintivo THE COLOR RUN en clases 25 y 41 internacional, propiedad de su mandante.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, 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, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que 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 los consumidores a 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.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al

público consumidor, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos o por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. Por otra parte, la confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, lo cual impide al consumidor distinguir uno de otro.

Si observamos el signo propuesto “THE COLOR RUN”, con relación al registro inscrito “THE COLOIR RUN (DISEÑO)”, tal y como se desprende el segundo se encuentra totalmente contenido en el primero, salvo las diferencias a nivel gráfico, como lo es la incorporación del diseño; el recuadro de color negro, las letras en colores fucsia, amarillo y azul, así como la bandera de Costa Rica. Sin embargo, la parte preponderante e idéntica entre los signos es la frase empleada “THE COLOR RUN”, lo cual subsume el contenido del diseño, situación que induce a que estos resulten similares a nivel visual y de esa manera será percibido por el consumidor, situación que podría inducir a confusión al consumidor respecto de los productos y servicios que se comercializa una u otra empresa y su origen empresarial.

A nivel fonético, al ser como se indicó la expresión “THE COLOR RUN” la frase predominante en el signo propuesto a la hora de ejercer su pronunciación a nivel auditivo el consumidor la escuchará y percibirá de manera similar al registro inscrito que se encuentra inscrito, por consiguiente, las relacionará como provenientes de un mismo origen empresarial. Por otra parte, en el campo semántico las marcas evocan la misma idea en la mente del consumidor, dado que como se ha indicado utilizan la misma expresión en sus propuestas “THE COLOR RUN” que evoca “EL COLOR CORRE” y en ese sentido se presenta una identidad conceptual muy marcada.

Ahora bien, se debe recordar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su inciso e) establece: “[...] *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. [...]*”. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Para el caso bajo examen, la empresa titular GRUPO GO LATINOAMERICA S.A.S, del registro inscrito “THE COLOR RUN (DISEÑO)”, N° 232752, en clase 41 internacional, que protege y distingue: “Toda clase de servicios deportivos” (v.f 41), confrontado con el signo propuesto por la empresa TCR IP HOLDINGS LLC., bajo la denominación “THE COLOR RUN” en clase 25 internacional, para proteger: “Ropa para uso atlético, a saber camisas, gorras,

sombreros, sudaderas, bandas antisudor y bandas para la cabeza”, y en clase 41, para distinguir: “Servicios de eventos atléticos y deportivos, a saber, organizar, disponer y dirigir eventos de correr y competencias de correr; proveer una página web que contiene información sobre el deporte de correr y eventos de correr; proveer información en línea en los campos de correr y eventos de correr; proveer boletines de noticias electrónicos en línea en relación con correr y eventos de correr” (v.f 2)

De su análisis se desprende que las marcas pretenden la protección y comercialización del mismo tipo de servicios de la clase 41 internacional, como además de productos determinados en la clase 25 internacional, que se encuentran directamente relacionados al tipo de servicio que se ofrece, por lo que es dable que una vez inmersos en el comercio el consumidor medio relacione los productos y servicios como si fuesen provenientes de un mismo grupo empresarial, dada la similitud contenida entre los signos con el empleo de la designación “THE COLOR RUN”, circunstancia la cual conlleva al rechazo de la solicitud, tal como de esa manera fue determinado por el Registro, y que comparte este Órgano de alzada.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. El representante de la empresa TCR HOLDINGS, LLC., en su escrito de agravios expresa que, la marca propuesta por su mandante no es idéntica a la inscrita. Al respecto, este Tribunal estima de mérito señalar que en el presente caso nos encontramos con dos signos cuyo factor tópico resulta la parte denominativa THE COLOR RUN que las hace idénticas entre sí, sea, a nivel gráfico, fonético e ideológico, lo cual obliga a la Administración registral a proceder con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: “La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...”, tal y como se desprende de la anterior cita, se debe proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor).

De esta forma se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. Al respecto, afirma la doctrina al señalar, que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

En este sentido, es claro de la normativa y doctrina anteriormente indicada, que la protección de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad industrial, no solo recae en su titular, sino que además es parte integral de actividad que ejerce dicha instancia como coadyuvante en la administración de justicia. Así las cosas, ante la similitud determinada entre los signos cotejados el Registro de la Propiedad Industrial, debió proceder a declarar la inadmisibilidad del signo propuesto por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Señala el recurrente que, a diferencia de la marca solicitada, el signo base de la objeción se distingue por su diseño que además cuenta con una bandera de nuestro país, lo cual genera una considerable distinción entre ambas marcas, por lo que ambas pueden ser pacíficamente registrables. Cabe indicar, en este sentido que el hecho de que el signo inscrito contenga un diseño denominativo en colores, no es una circunstancia que le proporcione la distintividad necesaria con relación al signo propuesto, en virtud de que tal y como fue analizado ambas utilizan el mismo factor común THE COLOR RUN que las hace idénticas entre sí, siendo procedente su denegatoria. Por otra parte, el empleo de la bandera no es un componente que determine la distintividad del signo inscrito, ya que tal y como se desprende de la certificación expedida por la Dirección de Servicios Registrales, el titular de dicho registro inscrito no hizo reserva sobre dicho elemento (v.f 41), por tanto, no es parte integral del cotejo realizado en el presente estudio y en consecuencia no son procedentes sus argumentaciones en este sentido.

Agrega que la marca de su mandante TCR HOLDINGS, LLC., es reconocida por su marca “THE COLOR RUN” a nivel mundial, ya que fue fundada en marzo de 2011 como un evento para promocionar la salud y la felicidad para unir a la comunidad al participar en carreras. Respecto, a dicho señalamiento este Tribunal estima importante indicar a la parte recurrente que los mismos no pueden ser acogidos, ya que no existen antecedentes en el expediente de marras que acrediten lo indicado y que puedan ser valorados y analizados por este Órgano de alzada, y que de alguna manera compruebe de manera efectiva ejercer un mejor derecho sobre el registro que se encuentra inscrito conforme lo dispone la legislación marcaria en sus artículos 37 o 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito, pues no existe distinción suficiente que permita su existencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión y consecuente asociación empresarial en el consumidor, al aplicarse ambos signos a productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil, siendo procedente declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licda. Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa TCR IP HOLDINGS LLC., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:41 horas del 27 de julio de 2015, la cual se confirma en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la Licda. Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa TCR IP HOLDINGS LLC., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:41horas del 27 de julio de 2015, la cual se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de registro de la marca de comercio y servicios “THE COLOR RUN” en clases 25 y 41 del nomenclátor internacional. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33