



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0592-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca fábrica, comercio y servicios (NITRO CIRCUS) (25)**

**GODFREY ENTERTAINMENT, INC.: Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-10479)**

**Marcas y otros Signos**

**VOTO 0192-2016**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintiuno de abril del dos mil dieciséis.**

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, portador de la cédula de identidad 1-392-470, vecino de San José, en representación de **NITRO CIRCUS IP HOLDINGS LP**, organizada y existente bajo las leyes de Islas Caimán, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas treinta y tres minutos cincuenta y siete segundos del once de junio del 2015.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 9:31:05 horas del 2 de noviembre del 2012, por parte de la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, abogada, con cédula de identidad número 1-626-794, vecina de San José, apoderada especial de GODFREY ENTERTAINMENT, INC. solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios **NITRO CIRCUS**, para lo siguiente:



**Clase 25** de la clasificación internacional para distinguir y proteger “Prendas de vestir, a saber, camisas, camisetas, sudaderas con capucha, sudaderas, chaquetas, gorros, gorras, sombreros y camisetas de tirantes, bandanas”.

**Clase 41** de la clasificación internacional para distinguir y proteger “Servicios de entretenimiento, en la naturaleza de la organización, realización y competición en eventos deportivos de acción, a saber, carretas de camiones y autos dentro y fuera de la carretera, motocross, supercross, carreras, paracaidismo, salto de acantilado, buceo en acantilado, esquí en nieve, en tabla (snowboarding), BMX (acrobacias ciclisticas), patinaje en monopatín (skateboarding), esquí, surf, competiciones y eventos de esquí acuático en tabla (wakeboarding); distribución y edición de películas cinematográficas; producción de películas cinematográficas; producción de discos de video; parques de diversiones y parques temáticos.”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas treinta y tres minutos cincuenta y siete segundos del once de junio del 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada únicamente para*** “prendas de vestir, a saber, camisas, camisetas, sudaderas con capucha, sudaderas, chaquetas, gorros, gorras, sombreros y camisetas de tirantes, bandanas”, y continuar con el trámite respectivo para “servicios de entretenimiento, en la naturaleza de la organización, realización y competición en eventos deportivos de acción, a saber, carretas de camiones y autos dentro y fuera de la carretera, motocross, supercross, carreras, paracaidismo, salto de acantilado, buceo en acantilado, esquí en nieve, en tabla (snowboarding), BMX (acrobacias ciclisticas), patinaje en monopatín (skateboarding), esquí, surf, competiciones y eventos de esquí acuático en tabla (wakeboarding); distribución y edición de películas cinematográficas; producción de películas cinematográficas; producción de discos de video; parques de diversiones y parques temáticos.”



**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:33:10 horas del 22 de junio del 2015, el licenciado Jorge Tristán Trelles, en la representación indicada, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

Siendo que en ese mismo acto, limita los productos de la siguiente forma: Ropa, a saber, camisas, camisetas, sudaderas con capucha, sudaderas, chaquetas, gorros, gorras, sombreros, y camisetas sin mangas, bandanas (pañuelos) relacionados con la promoción de eventos deportivos tales como carretas de autos de carretera y camiones, motocross (carreras de motocicleta al aire libre), supercross (carreras de motocicleta de dentro de un establecimiento), carreras, paracaidismo, salto de acantilados, buceo en acantilados, deslizamiento sobre una tabla en la nieve (snowboarding), BMX (carreras de bicicleta al aire libre), deslizamiento sobre patinetas (skateboarding), esquí, surf, deslizamiento acuático sobre una tabla remolcada por un bote (wakeboarding), competencias y eventos de los anteriores.

**CUARTO.** 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

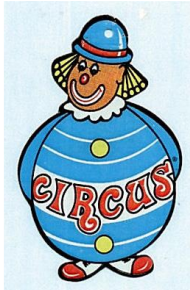
**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:



I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



donde es titular BENCION MERENSTEIN, DE NACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE, vigente al 9 de enero del 2014, para proteger en clase 25 Ropa todas las edades hombres, mujeres y niños. (v.f. 9 y 36).

**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.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazar en forma parcial la inscripción de la marca “NITRO CIRCUS” únicamente para “prendas de vestir, a saber, camisas, camisetas, sudaderas con capucha, sudaderas, chaquetas, gorros, gorras, sombreros y camisetas de tirantes, bandanas”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto gráfica, y fonéticamente es casi idéntica, busca proteger productos afines y van destinados al mismo tipo de consumidor. Que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, que al ser inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, siendo que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el Apoderado Registral de NITRO CIRCUS IP HOLDINGS LP indica su inconformidad con la resolución dictada por el Registro Industrial, alegando que las marcas involucradas comparten una de las dos categorías, la clase 25 internacional, como giro principal



es la realización de eventos de deportes extremos, y que su marca no incluye ropa casual sino deportiva, por lo que no puede haber riesgo en la adquisición de los productos porque su uso conlleva una idea distinta en la mente del consumidor para considerar la adquisición de las prendas, razón por la que debe aplicarse el principio de especialidad

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Este Tribunal Registral conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera denegar parcialmente la solicitud de inscripción del signo solicitado pues dicha marca es inadmisibles por derecho de terceros. Cuando se solicita una marca y esta es similar a otra anterior perteneciente a un tercero, es muy posible que se genere en el consumidor un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, problema que ya ha resuelto la normativa marcaria al negar la registración de este tipo de signos, protegiendo así aquel ya inscrito o registrado.

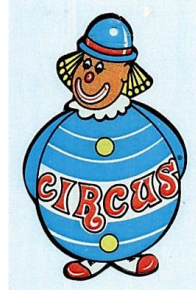
Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita, esto mediante el análisis del cotejo marcario conforme al artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde se califican las semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examinando *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión y asociación* frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

Sobre el tema de los riesgos se ha indicado que: *“La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate, tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.”* (Carlos Fernández Novoa, “Tratado sobre Derecho de Marcas”, segunda edición,



2004, página 302, cita la sentencia del 11 de noviembre de 1997 del Tribunal de Justicia de Comunidades)

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, es la siguiente:


<i>Signo</i>	<b><i>NITRO CIRCUS</i></b>	
	<i>Solicitada</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Registro</i>	-----	<i>143238</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica, comercio y servicio</i>	<i>Fábrica</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<p><b>Clase 25:</b> Ropa, a saber, camisas, camisetas, sudaderas con capucha, sudaderas, chaquetas, gorros, gorras, sombreros, y camisetas sin mangas, bandanas (pañuelos) relacionados con la promoción de eventos deportivos tales como carretas de autos de carretera y camiones, motocross (carreras de motocicleta al aire libre), supercross (carreras de motocicleta de dentro de un establecimiento), carreras, paracaidismo, salto de acantilados, buceo en acantilados, deslizamiento sobre una tabla en la nieve (snowboarding), BMX (carreras de bicicleta al aire libre), deslizamiento sobre patinetas (skateboarding), esquí, surf, deslizamiento acuático sobre una tabla remolcada por un bote (wakeboarding), competiciones y eventos de los anteriores.</p> <p><b>Clase 41:</b> Servicios de entretenimiento, en la naturaleza de la organización, realización y competición en eventos deportivos de acción, a saber, carretas de camiones y autos dentro y fuera de la carretera, motocross, supercross, carreras, paracaidismo, salto de acantilado, buceo en acantilado, esquí en nieve, en tabla (snowboarding),</p>	Ropa todas las edades hombres, mujeres y niños.



	BMX (acrobacias ciclísticas), patinaje en monopatín (skateboarding), esquí, surf, competiciones y eventos de esquí acuático en tabla (wakeboarding); distribución y edición de películas cinematográficas; producción de películas cinematográficas; producción de discos de video; parques de diversiones y parques temáticos.	
<i>Clase</i>	<i>25 y 41</i>	<i>25</i>
<i>Titular</i>	<i>NITRO CIRCUS IP HOLDINGS LP</i>	<i>BENCION MERENSTEIN, DE NACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE</i>

Gráficamente el signo solicitado NITRO CIRCUS es denominativo y comparte la palabra



CIRCUS de la marca mixta registrada , su diferencia radica en la palabra NITRO. Aun y cuando la palabra CIRCUS difiere en tipografía y color, no existe mayor diferenciación entre una y otra, y así aportar la necesaria distintividad para evitar la confusión en el consumidor y poder coexistir en el mercado. La marca registrada se compone además de un diseño, pero en todo caso, debe recordarse que generalmente cuando se trata de signos mixtos su elemento preponderante es su parte literal, toda vez que esta constituye el nombre de la marca y es la forma en que comúnmente es buscada en el mercado. Por ello el examen en la mayoría de los casos se basa en el elemento denominativo y no en los diseños respectivos.

Desde el punto de vista fonético, ambos signos son similares en las palabras NITRO CIRCUS/CIRCUS, signos que se vocalizan y suenan muy parecido, por ende existe una identidad fonética en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone, tal y como lo señaló el Registro de la Propiedad Industrial. Como bien determina el citado Doctor Fernández Novoa *“Esta comparación constituye una importante fase del proceso encaminado a determinar si dos marcas denominativas simples son o no semejantes. Si el balance de la comparación fonética arroja*



*un saldo favorable a la existencia de la semejanza, habrá que concluir – las más de las veces – que las marcas confrontadas son confundibles.”* (Ibíd., p. 327).

Desde el punto de vista ideológico, ambos signos proyectan ideas similares y cabe destacar, que esta identidad ideológica encontrada entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que: *“...el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. ...Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”.* (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que los signos inscritos protegen productos relacionados en la clase 25, *no así* en la clase 41 internacional.

La similitud deviene de la clase 25 internacional que es una de las solicitadas y que encaja con los signos inscritos, donde se observan idénticos canales de distribución y comercio, tomando en cuenta lo indicado en los incisos a), c), d) y e) del artículo 24 del Reglamento, donde hay más semejanzas que diferencias así como productos relacionados, existe una razonable posibilidad de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor, ya que ambos signos evocan un mismo concepto y son altamente similares en los puntos cotejados.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si





los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

Sobre el Principio de Especialidad, este Tribunal, dentro de otros, en el Voto No. 813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó: *“...el Principio de Especialidad, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, ...una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...”*; razón por la que los agravios del solicitante no son de recibo.

Esta identidad parcial en el cotejo marcario es visible en los productos protegidos y solicitados



por ***NITRO CIRCUS IP HOLDINGS LP.***, puesto que buscan la protección de prendas de vestir y ropa en general, donde la especialidad que manifiesta el recurrente por cuanto “...**NO INCLUYE ROPA CASUAL, sino deportiva...**” no aplica, puesto que la indumentaria deportiva o casual pueden compartir los mismos lugares de comercialización; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que el consumidor consideraría que el giro comercial que va a distinguir la marca solicitada y la del signo inscrito, procede de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa, cuestión que no ocurre con los servicios solicitados en clase 41 internacional donde si debe de continuarse con el trámite de inscripción respectivo.

Existe entonces similitud fonética, grafica e ideológica en los signos, además de la relación existente en los artículos protegidos en clase 25 internacional, lo que indefectiblemente produce en la mente del consumidor error en cuanto a la procedencia empresarial. Por lo anterior, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su reglamento incisos a), c) d) y e) resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles,, en representación de ***NITRO CIRCUS IP HOLDINGS LP.***, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y tres minutos cincuenta y siete segundos del once de junio del 2015, la cual debe confirmarse en todos sus extremos.

***QUINTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, este Tribunal declara ***sin lugar*** el recurso de apelación presentado por el licenciado Jorge Tristán Trelles, representante de ***NITRO CIRCUS IP HOLDINGS LP***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas treinta y tres minutos cincuenta y siete segundos del once de junio del 2015, la cual se confirma, denegando el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios ***NITRO CIRCUS*** únicamente para la clase 25 internacional, no así para la clase 41 internacional donde debe continuarse con su registro. 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***



***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***