

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0825-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica “CHAMPION OF THE HEART”

2XU Pty Ltd., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5579-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 284-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del veintiséis de marzo de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-626-794, en su condición de apoderada especial de la empresa **2XU Pty Ltd.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos con un segundos del veintidós de septiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 02 de julio de 2014, por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **2XU Pty Ltd.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Australia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“CHAMPION OF THE HEART”**, para las siguientes clases del nomenclátor internacional de Niza:

En **clase 10** para proteger y distinguir: *“Artículos de vestir para fines de soporte, artículos de vestir para efectos de comprensión, artículos de vestir para fines de recuperación en esta*



clase, incluyendo soporte medico, compresión médica y medias, mallas, pantalones cortos, trajes, camisas, camisetas, camisetas tipo ropa interior, camisetas sin mangas, calcetines, calcetería, mangas, todo para recuperación médica, todos los anteriores destinados para fines médicos.”

Y en **clase 25** para proteger: *“Prendas de vestir para hombre y mujer, incluyendo pantalones, pantalones cortos, mallas, camisetas cortas, camisetas, camisas tipo polo, suéteres (jersey), camisetas tipo ropa interior, camisetas sin mangas, chalecos, trajes de atletismo, chaquetas, suéteres, abrigos, sudaderas, calcetería, calcetines, ropa interior, calentadores de piernas, calentadores de brazo, guantes; medias de compresión, mallas de compresión, pantalones de compresión, pantalones cortos de compresión, trajes de compresión camisetas cortas de compresión, camisas de compresión, camisetas de compresión y camisetas tipo ropa interior de compresión, camisetas sin mangas de compresión, calcetería de compresión, calcetines de compresión, mangas de compresión, calentadores de piernas de compresión, calentadores de brazo de compresión, guantes de compresión, ninguno de los anteriores destinado para fines médicos; prendas para surfear, prendas para esquiar, prendas para tenis, ropa de playa, ropa para la lluvia, trajes de baño, trajes para correr, pantalones para correr, camisas para correr, camisetas para correr, camisetas tipo ropa interior para correr, camisas sin mangas para correr, chaquetas para correr, calcetería para correr, calcetines para correr; pantalones para ciclismo, pantalones cortos para ciclismo, camisas para ciclismo, abrigos (jersey) para ciclismo; pantalones deportivos; pantalones cortos deportivos, mallas deportivas, camisetas cortas deportivas, camisas deportivas, camisetas deportivas, camisas tipo polo deportivas, abrigos (jersey) deportivos, camisetas tipo ropa interior deportivas, camisetas sin mangas deportivas, chaquetas deportivas; calzado prendas para la cabeza.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos con un segundos del veintidós de septiembre de dos mil catorce, se resolvió; “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** [...].”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa **2XU Pty Ltd.**, interpone para el día 06 de octubre de 2014, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.


CUARTO. Mediante resolución dictada a las nueve horas, catorce minutos con cincuenta y cinco segundos del dieciséis de octubre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria [...].*” Y por medio del auto de las nueve horas, dieciocho minutos con treinta y cinco segundos del dieciséis de octubre de dos mil catorce, estableció: “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].*”

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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra el siguiente registro:

- **ÚNICO:** Que la empresa **SARA LEE GLOBAL FINANCE L.L.C.**, tiene inscrita la **Marca de Comercio:**  registro **170066**, en clase **25** del nomenclátor internacional de Niza, para proteger: “*Vestidos y prendas de vestir para damas, caballero y niños, incluyendo ropa interior, calzado, sombreros y gorras.*” (v.f 36)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, bajo la denominación “**CHAMPION OF THE HEART**” presentada por la empresa **2XU Pty Ltd**, en virtud de determinar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita, siendo que gráfica, fonética e ideológicamente son similares. Por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signo distintivos. En consecuencia, el signo propuesto transgrede el artículo 8 a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **2XU Pty Ltd**, dentro de sus agravios en términos generales señaló que la marca propuesta por su representada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas, por cuanto la marca solicitada como la inscrita protegen giros bastante específicos. Lo anterior, en virtud de que la marca de su representada es para prendas de uso especializado (ropa deportiva de alto rendimiento) y no para prendas de vestir de uso diario común o casual como lo es el giro de la empresa Sara Lee Global Finance, LLC., lo cual reduce la probabilidad de confusión para el consumidor y el consecuente riesgo de asociación empresarial. Señala, que es bastante claro el uso de los productos por cuanto la marca **CHAMPION** inscrita y el signo propuesto por su representada **CHAMPION OF THE HEART** no da lugar a la confusión entre los consumidores, ya que no se va adquirir una prenda o calzado **CHAMPION** de uso deportivo casual en lugar de una prenda de compresión **CHAMPION OF THE HEART** para deporte de alto rendimiento. Que la marca propuesta por su representada fue acogida en Australia, con la misma frase y para los productos de la clase 25 internacional, superando el examen de fondo y se encuentra en fase de oposiciones.



Continúa, el recurrente señalando que con las diferencias apuntadas son pocas las probabilidades de que el consumidor vaya a confundir los productos de una u otra empresa ya que el conjunto gráfico dispuesto al público así como el uso de los mismos permite apreciarlos como marcas de fábrica y comercio distintas entre sí como para que corra riesgo de asociación empresarial, mas aun cuando los productos no gozan de los mismos canales de comercialización. Por lo que, la marca de su representada **CHAMPION OF THE HEART** si es susceptible de protección marcaria. En consecuencia, solicita se revoque la resolución recurrida.


CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con 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 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 inciso c) del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público***

consumidor, a otros comerciantes, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también 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.

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se puede producir en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse una marca que pueda eventualmente inducir a ello, como además por el innegable derecho del consumidor a no ser engañado. Ahora bien, para el caso bajo examen tenemos que la similitud de la marca solicitada con respecto a la inscrita (v.f 36), se produce en los diferentes campos;

A nivel gráfico, se presenta que entre el signo propuesto **“CHAMPION OF THE HEART”** y la marca inscrita  tal y como se desprende ambos comparten dentro de su conformación gráfica el término “CHAMPION” que a simple vista podría ser relacionado de manera directa por los consumidores con los productos que comercializa la marca inscrita, sea, como provenientes de un mismo origen empresarial. Lo anterior, por cuanto a pesar de que el signo petitionado se compone de una frase y el inscrito versa de un solo concepto, los elementos adicionales entre ellos como lo es la frase **“OF THE HEART”** así como la tipografía y los colores empleados en el signo inscrito, no le proporcionan la actitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente.

Ante esta similitud gráfica, es claro que a nivel fonético al escuchar los signos cotejados **“CHAMPION OF THE HEART”** y  se percibirán de manera similar, dado que a diferencia de lo que estima el recurrente su mayor fuerza se encuentra contenida en el término “CHAMPION” que en idioma español significa “campeón” y es el elemento que



prevalecerá en la mente del consumidor sin que este entre hacer un mayor análisis, lo cual, en idéntico sentido, podría generar que el consumidor se encuentre en una situación de riesgo con relación a los productos que comercializa una u otra empresa. Máxime, que para el caso bajo examen pretenden la posesionar productos relacionados en la misma clase 25 del nomenclátor internacional de Niza.

Dentro del contexto **ideológico** no podría este Tribunal obviar que el consumidor medio percibirá los productos de una u otra marca de la misma manera, dado que ambos evocan la misma idea, por cuanto la palabra “CHAMPION” traducida al idioma español tiene un concepto claro “CAMPEON” y de esa misma manera será percibido por el público, dado que tal y como fue indicado en el párrafo anterior es la expresión de mayor fuerza, por lo que ante tal semejanza con el signo inscrito podría causar el ya señalado riesgo de confusión, por ende, un perjuicio para el titular de la marca inscrita, procediendo de esa manera su denegatoria, dado que la legislación nacional prohíbe la existencia de signos que puedan crear confusión en el usuario.


Al respecto el artículo 1 de la Ley de Marcas, en lo que interesa dice:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...].” (Destacado no corresponde al original)

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 esta 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 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).

Bajo dicho contexto, tenemos claro que 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, lo cual a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, dado que la marca de fábrica propuesta **“CHAMPION OF THE HEART”** puede conllevar a ese riesgo con respecto a la denominación inscrita , por cuanto pretende la protección de productos similares y relacionados dentro de la misma actividad comercial.

En este sentido, debe quedar claro que el elemento de “distintividad” es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado.

Por lo anterior, este Tribunal tiene claro que el no advertir el riesgo de confusión y asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas objeto de estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir

confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, así como un aprovechamiento injusto del prestigio del signos inscrito.

EN CUANTO A LOS EXTREMOS SEÑALADOS POR EL RECURRENTE. La parte recurrente señala que la marca propuesta por su representada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas, por cuanto la marca solicitada como la inscrita protegen giros bastante específicos, siendo los productos de su representada para prendas de uso especializado (ropa deportiva de alto rendimiento) y no para prendas de vestir de uso diario común o casual como lo es el giro de la empresa Sara Lee Global Finance, LLC., por lo que ello reduce la probabilidad de confusión para el consumidor y el consecuente riesgo de asociación empresarial. Al respecto, cabe destacar por parte de esta Tribunal que lo señalado no es procedente, en virtud que nuestra legislación marcaria prevé la posibilidad únicamente para aquellos 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, lo cual a criterio de este Órgano de alzada, no ocurre en el presente asunto, dado que el signo propuesto **“CHAMPION OF THE HEART”** pretende la comercialización de los mismos tipos de productos, sea, respecto de artículos de vestir, por lo que ante ello no es factible su coexistencia registral conforme el principio de especialidad marcario, preceptuado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Agrega el recurrente en sus agravios (v.f 27) que el uso de los productos que comercializa la marca CHAMPION inscrita es respecto de prendas o calzado de uso deportivo casual, y que el signo propuesto por su representada CHAMPION OF THE HEART es para comercializar prendas de deportivas de alto rendimiento. En este sentido, queda claro ante este Órgano de alzada, que el recurrente reconoce que el titular de la marca inscrita Sara Lee Global Finance LLC., comercializa prendas y artículos deportivos, tal y como de esa misma manera lo acredita a folio 24 frente y vuelto del expediente, por lo que el permitir el registro del signo

peticionado por su representada contraviene con la normativa legal y reglamentaria que establece nuestro ordenamiento jurídico.

Aunado a ello, cabe destacar al recurrente que la distintividad de la marca no se determina con relación a la calidad del producto, sea, si es o no de alto rendimiento, sino que va en función del producto, en este sentido que no se puedan relacionar con otros en el mercado y que ello afecte derechos de terceros. En consecuencia sus manifestaciones en este sentido no son acogidas.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signos marcario inscrito propiedad de la empresa **Sara Lee Global Finance LLC.**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, apoderada especial de la empresa **2XU Pty Ltd.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos con un segundos del veintidós de septiembre de dos mil catorce, 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, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, apoderada



especial de la empresa **2XU Pty Ltd.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos con un segundos del veintidós de septiembre de dos mil catorce, la cual se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**CHAMPION OF THE HEART**”, en **clase 10 y 25** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.53