

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2015-0099-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “KALMOHT NO TE KONFUNDAS STREET WEAR KALIDAD A TU RITMO (Diseño)”

ALL STAR C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2013-8902)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 487-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del treinta de junio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALL STAR C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio actual en One High Street, North Andover, Estado de Massachusetts 01845-2601 Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las 09:53:02 del 1 de diciembre del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el quince de octubre del dos mil trece, el señor **Luis Calvo Jiménez**, casado, titular de la cédula de identidad número seis-cero sesenta y uno-seiscientos nueve, en su condición personal, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo:



diseño, como marca de fábrica y de comercio, bajo el expediente número **2013-8902**, para proteger y distinguir, “todo tipo de prenda de vestir para mujeres, niños y hombres”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días catorce, diecisiete y dieciocho de marzo dos mil catorce, en el Diario Oficial La Gaceta número cincuenta y dos, cincuenta y tres y cincuenta y cuatro, y dentro del plazo conferido el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALL STAR C.V.**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de mayo del 2014, se opuso a la



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, pretendida por el señor Luis Calvo Jiménez, en su condición personal, tramitada bajo el expediente número **2013-8902**, alegando que su representada tiene



inscritas las marcas: **(diseño)**, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, registro número **166301**, protege y distingue, calzado y ropa (vestidura),

ALL★STAR

(diseño), en clase 25, de la Clasificación Internacional de Niza, registro número **216.901**, protege y distingue, vestuario, calzado, sombrerería, zapatos, calzado deportivo, calzado para atletismo, calzado para basquetbol, calzado para deslizarse en mono patín, calzado para correr, calzado para canchas deportivas, calzado para deportes, calzado para entrenamiento, calzado casual, sandalias, botas, camiseta (t-shirt), camisas, camisas para sudar, entre otras, y



(diseño), en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, registro número 216800, protege y distingue vestuario, calzado, sombrerería, zapatos, calzado deportivo, calzado para atletismo, calzado para basquetbol, calzado para deslizarse en monopatín, calzado para correr, calzado para canchas deportivas, calzado para deportes, calzado para entrenamiento, calzado casual sandalias, botas, camiseta (t-shirt), camisas para sudar, entre otras, las cuales son notorias, y la marca solicitada transgrede el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que copia los diseños inscritos como lo es la estrella y el círculo que están totalmente reproducidos, lo que induce a confusión al consumidor ya que la disposición de los elementos de la marca propuesta, coincide en un todo con las marcas inscritas.

TERCERO. En virtud de la oposición presentada por la representación de la empresa **ALL STAR C.V.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, pretendida por el señor Luis Calvo Jiménez, en su condición personal, tramitada bajo el expediente número **2013-8902**, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 13:20:00 horas del 21 de mayo de 2014, dio traslado de la oposición al solicitante, concediéndole un plazo de dos meses contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución a efecto de que

procediera a pronunciarse sobre dicha oposición aportando pruebas que estime conveniente. Dicha resolución fue contestada el 08 de setiembre del 2014, por los señores Guillermo Chan Molina y Luis Guillermo Chan Caruzo, ambos en su condición de apoderados especiales del señor Luis Calvo Jiménez, alegando que la marca Kalmohht es un signo mixto, por lo cual se debe valorar en su totalidad, ya que el consumidor no solo ve el nombre de la marca en su parte denominativa donde es muy evidente que es diferente, por lo que existen suficientes elementos diferenciadores, el tema de discusión es la estrella; sin embargo la marca KALMOHT NO TE KONFUNDAS STREET WAR KALIDAD A TU RITMO (diseño) posee suficientes factores agregados que impide la confusión, además el solicitante ya tiene inscrito el nombre KALMOHT lo que refleja que ya tiene derecho marcario.

CUARTO. Mediante resolución de las 09:53:02 horas del 1 de diciembre del 2014, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**I.-** Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de ALL STAR C.V., contra la solicitud de inscripción de la marca “**KALMOHT NO TE KONFUNDAS STREET WEAR KALIDAD A TU RITMO (DISEÑO)**”, en clase 25 internacional presentado por **LUIS CALVO JIMÉNEZ**, en su condición personal, la cual se acoge. **II.-** No se reconoce la notoriedad de la marca oponente, por falta de documentación probatoria, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Marcas, en concordancia con los artículos 31 del Reglamento a dicha ley, y el numeral 6 bis del Convenio de París [...]”

QUINTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de diciembre del dos mil catorce, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, **en su** condición de apoderado especial de la empresa **ALL STAR C.V.**, interpuso recurso de apelación, en contra la resolución supra citada, y el Registro referido, en resolución dictada a las 11:00:18 horas del 7 de enero del 2016, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia es que conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

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



(diseño), en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el registro número 166301, la cual protege y distingue “Calzado y ropa (vestidura)”, propiedad de la empresa **ALL STAR C.V.** (Ver folios 239 y 240).

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



(diseño), en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el registro número 216901, la cual protege y distingue “vestuario, calzado, sombrerería, zapatos, calzado deportivo, calzado para atletismo, calzado para basquetbol, calzado para deslizarse en mono patín, calzado para correr, calzado para canchas deportivas, calzado para deportes, calzado para entrenamiento, calzado casual, sandalias, botas, camiseta (t-shirt), camisas para sudar, pantalones para sudar, pantalones, pantalones de vestir, pantalones cortos (shorts), chaquetas, chaquetas resistentes al viento, abrigos, tipo de chaquetas pesadas con capucha, recubiertas a

menudo de piel natural o de imitación (anoraks), pulóveres, camisolines (jumpers), suéteres, jerseys (prendas de vestir), calcetines, camisas, tipo polo, guantes, bufandas, ropa interior, sostenes, trajes de baño, vestidos, enaguas, bandas para la cabeza para contener el sudor, puños, chalecos, blazers, corbatas, trajes para mantener el calor, uniforme para atletismo, cinturones, camisolas, birretes, gorras, sombreros, viseras, bandas para la cabeza”, propiedad de la empresa **ALL STAR C.V.** (Ver folios 241 y 242).

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



(diseño), en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el registro número 216800, la cual protege y distingue “vestuario, calzado, sombrerería, zapatos, calzado deportivo, calzado para atletismo, calzado para basquetbol, calzado para deslizarse en mono patín, calzado para correr, calzado para canchas deportivas, calzado para deportes, calzado para entrenamiento, calzado casual, sandalias, botas, camiseta (t-shirt), camisas para sudar, pantalones para sudar, pantalones, pantalones de vestir, pantalones cortos (shorts), chaquetas, chaquetas resistentes al viento, abrigos, tipo de chaquetas pesadas con capucha, recubiertas a menudo de piel natural o de imitación (anoraks), pulóveres, camisolines (jumpers), suéteres, jerseys (prendas de vestir), calcetines, camisas, tipo polo, guantes, bufandas, ropa interior, sostenes, trajes de baño, vestidos, enaguas, bandas para la cabeza para contener el sudor, puños, chalecos, blazers, corbatas, trajes para mantener el calor, uniforme para atletismo, cinturones, camisolas, birretes, gorras, sombreros, viseras, bandas para la cabeza”, propiedad de la empresa **ALL STAR C.V.** (Ver folios 243 y 244).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probado el siguiente: La empresa **ALL STAR C.V.** no demuestra que las marcas **CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR** (diseño) y **ALL STAR**, sean notorias.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 09:53:02 horas del 1 de diciembre del 2014, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **ALL STAR C.V.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de la marca de fábrica y de comercio **“KALMOHT NO TE KONFUNDAS STREET WEAR KALIDAD A TU RITMO (diseño)”**, en clase 25 internacional presentado por el señor Luis Calvo Jiménez, en su condición personal la cual acoge, y asimismo no reconoce la notoriedad de la marca oponente, por cuanto no cumple a cabalidad con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento a dicha ley, y el numeral 6 bis del Convenio de París.

El representante de la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios alega: **1.-** El hecho que la marca solicitada se componga de palabras de uso común no es un elemento suficiente para declararlo distintivo, el diseño de la estrella con el signo triangular a su lado evidentemente es una reproducción burda de la marca de su representada y los consumidores al observar el diseño evidentemente lo gráficamente observan son los diseños de sus marcas sin importar os términos que aparezcan. **2.-** Se toman elementos figurativos de la estrella y el signo triangular de las marcas inscritas y las invierte para hacerla parecer como una marca distinta. **3.-** Su marca es notoria CONVERSE, ALL STAR. **4.-** Existe similitud gráfica con la que se pretende crear una confusión inminente. **5.-** Analiza el caso de SPEEDO HOLDINGS B.V. versus BROOKS SPORTS, INC. **6.-** Se presenta resolución de la Corte Suprema Popular de la República de China, traducida. **7.-** Solicita se observe en la dirección electrónica www.wipo.int/branddb/en/ de la Oficina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como en la dirección <http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4810:nekOhn.1.1>. de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América, a efecto de que puedan consultar las marca de su representada “CONVERSE”, “ALL STAR” y sus respectivos diseños.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR (DISEÑO) Y ALL STAR (DISEÑO). Una vez analizados los autos que constan dentro del presente expediente, se verifica

que la recurrente se opuso a la solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio



(KALMOHT NO TE KONFUNDAS STREET WEAR KALIDAD A TU RITMO diseño), utilizando la notoriedad de sus signos **“CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR (diseño)”** y **“ALL STAR (diseño)”** como medio de defensa, por lo que corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si dichos distintivos marcarios han alcanzado esa característica dentro del tráfico comercial y con fundamento en la normativa marcaria que al efecto se dispone. En relación a ello el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece<:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”

Es conveniente mencionar, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho

(en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

- “4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
- 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
- 6. el valor asociado a la marca.”

Partiendo de lo que indica la normativa señalada, se podría decir, que de la prueba aportada por la empresa oponente, tales como fotografías de los locales comerciales donde se comercializan productos de las marcas “CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR (diseño)” y “ALL STAR (diseño)”, propiedad de la empresa ALL STAR C.V. (Ver folios del 41 al 40 correspondiente a certificación notarial emitida por el notario Oscar Alberto Díaz Cordero), fotografías tomadas en eventos patrocinados por ALL SATR C.V., para sus marcas FASHION SHOW, CONVERSE BLOCK PARTY, BREAKDANCE ZONE. (Ver folios 51 a 56 correspondiente a certificación notarial emitida por el notario Oscar Alberto Díaz Cordero), copias simples de documentos referente a la marca CONVERSE FASHION SHOW (Ver folios 57 a 80), certificados de registro apostillados de la marca “Diseño de Estrella Converse, All Star”, en Argentina, Panamá, OHIM- Oficina de Armonización del Mercadeo Interior, Estados Unidos, México, Chile, Salvador, Venezuela, Perú, Paraguay, Guatemala, Ecuador, Nicaragua. (Ver folios 82 a 202), se podría decir que se dan algunos indicios de difusión de los signos CONVERSE y ALL STAR, no obstante, no contribuyen a demostrar los criterios establecidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos, tales como la extensión del conocimiento de estos signos en el sector del público pertinente, según el inciso a) de dicho artículo. Tampoco demuestra el alcance de su intensidad, difusión, publicidad, antigüedad y uso constante de los signos, no configurándose con ello, la regla de los

incisos a) b) y c) del artículo 45 de la citada ley, ni los principios que dispone la Recomendación mencionada líneas atrás.

En torno al tema de la notoriedad, es necesario indicar, que la sentencia aportada por la representación de la empresa recurrente de la Corte Suprema Popular de la República Popular de China, referente al caso de apelación contra la resolución de la oposición presentada por la empresa ALL SATR C.V., en contra de la marca “Kuang Wei en caracteres chinos CONVERSE” no aporta algún elemento a tomar en cuenta para efectos de la valoración que se hace en esta instancia, dado que no queda acreditado del contenido de la sentencia que la marca CONVERSE sea notoria. Por lo que la empresa apelante no demuestra la notoriedad alegada, de ahí, que el alegato sexto no es admisible.

De lo expuesto, este Tribunal considera importante hacer la observación, que los registros que han sido otorgados por otros países, en protección de una marca, vistos individualmente vienen a surtir efectos dentro de las fronteras de cada país, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial, salvo que se analice en conjunto con otros elementos probatorios, que vengán a establecer fehacientemente que la marca adquirió la característica de notoria, que es precisamente cuando se cumple con los criterios del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 31 de su Reglamento, así como con lo que dispone la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente conocidas, parámetros que no se han cumplido a cabalidad en el presente asunto.

Así las cosas, y de acuerdo a los argumentos expuestos, considera esta Instancia de Alzada, que no resulta admisible el alegato tercero cuando la empresa apelante dentro de sus agravios señala que las marcas CONVERSE y ALL STAR son notorias. Al respecto, se debe tener claro que la notoriedad de una marca es una categorización referida a su reconocimiento en el comercio internacional, en el sector pertinente y en los círculos empresariales, conforme al artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ello significa que la prueba que proponga la empresa ante la Administración, debe ser referida no solamente a los esfuerzos que empresarialmente se

han hecho para lograr un alto reconocimiento en el mercado de la marca, sino que dicha prueba debe reflejar que ese esfuerzo ha rendido frutos buscados y que consecuentemente el consumidor pertinente y los círculos empresariales y/locales o extranjeros reconocen la marca y la ligan a un origen empresarial concreto. Siendo, que en el presente caso, tal y como se indicó líneas atrás la oponente no aporta prueba suficiente para demostrar la notoriedad pedida, por lo que considera este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial lleva razón en indicar en la resolución venida en alzada, que para decretar la notoriedad es necesario que se cumplan alguna de la reglas exigidas en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 31 del Reglamento de dicha ley.

QUINTO. Realizado el análisis anterior, y teniendo en cuenta que el apoderado de la empresa apelante dentro de sus agravios deja ver que entre las marcas de su representada y la que se solicita existe una similitud gráfica grave y evidente que induce al consumidor a una confusión inminente, considera este Tribunal que lo que corresponde ahora es cotejar los signos en conflicto, a efecto de determinar la procedencia o no de la solicitud de inscripción pedida. No obstante, previo a emitir las consideraciones de fondo en virtud de los agravios planteados por la empresa apelante, es de mérito traer a colación lo que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 de 6 de enero del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero del 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril del 2002, que 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. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual 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 que los consumidores se encuentren en una eventual situación de 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.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, ya que este no solo 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 ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

Por lo que, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que ocurre cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión u asociación entre ellos, sea esta de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo tal connotación el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los compradores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea

Cabe resumir, 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por una similitud con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas

entre sí, o porque las mismas presentan el mismo origen empresarial, lo que además podría constituir u aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieran ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que resulte competidora.



En el caso que se analiza la marca de fábrica y de comercio solicitada (KALMOHT NO TE KONFUNDAS STREET WEAR KALIDAD A TU RITMO diseño), tramitada bajo el expediente número 2013-8902, en clase 25 de la Clasificación Internacional, para proteger todo tipo de prenda de vestir para mujeres, niños y hombres, es mixta, conformada por una parte denominativa, la frase **KALMOHT NO TE KONFUNDAS STREET WEAR KALIDAD A TU RITMO** la cual está dentro de un círculo de color negro, escrita en letras blancas seguido de un círculo en blanco y por elementos figurativos, uno consiste en una especie de triángulo con dirección hacia la izquierda y una estrella al lado derecho, ambos en color blanco y ubicados dentro de un círculo de color negro. Las marcas de fábrica inscritas de la oponente:



registro número **166301**, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue, calzado y ropa (vestidura), es mixta, compuesta por la denominación **CONVERSE ALL STAR CHUCK STAR** escrita en color negro y un diseño de una estrella de color negro la cual está en medio de los vocablos Chuck y Taylor. La parte denominativa como el



diseño se encuentran dentro de un círculo, registro número **216901**, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, vestuario, calzado, sombrerería, zapatos, calzado deportivo, calzado para atletismo, calzado para basquetbol, calzado

para deslizarse en mono patín, calzado para correr, calzado para canchas deportivas, calzado para deportes, calzado para entrenamiento, calzado casual, sandalias, botas, camiseta (t-shirt), camisas para sudar, pantalones para sudar, pantalones, pantalones de vestir, pantalones cortos (shorts), chaquetas, chaquetas resistentes al viento, abrigos, tipo de chaquetas pesadas con capucha, recubiertas a menudo de piel natural o de imitación (anoraks), pulóveres, camisolines (jumpers), suéteres, jerseys (prendas de vestir), calcetines, camisas, tipo polo, guantes, bufandas, ropa interior, sostenes, trajes de baño, vestidos, enaguas, bandas para la cabeza para contener el sudor, puños, chalecos, blazers, corbatas, trajes para mantener el calor, uniforme para atletismo, cinturones, camisolas, birretes, gorras, sombreros, viseras, bandas para la cabeza, es mixta, está formada por la denominación **ALL STAR** de color negro y un diseño de una estrella de color



negro en el centro de las palabras **ALL y STAR**, y **(diseño)**, registro número **216800**, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue “vestuario, calzado, sombrerería, zapatos, calzado deportivo, calzado para atletismo, calzado para basquetbol, calzado para deslizarse en mono patín, calzado para correr, calzado para canchas deportivas, calzado para deportes, calzado para entrenamiento, calzado casual, sandalias, botas, camiseta (t-shirt), camisas para sudar, pantalones para sudar, pantalones, pantalones de vestir, pantalones cortos (shorts), chaquetas, chaquetas resistentes al viento, abrigos, tipo de chaquetas pesadas con capucha, recubiertas a menudo de piel natural o de imitación (anoraks), pulóveres, camisolines (jumpers), suéteres, jerseys (prendas de vestir), calcetines, camisas, tipo polo, guantes, bufandas, ropa interior, sostenes, trajes de baño, vestidos, enaguas, bandas para la cabeza para contener el sudor, puños, chalecos, blazers, corbatas, trajes para mantener el calor, uniforme para atletismo, cinturones, camisolas, birretes, gorras, sombreros, viseras, bandas para la cabeza”, es un diseño figurativo formado una estrella de color negro ubicada al lado izquierdo y por una especie de triángulo de color negro apuntando hacia la derecha.

Partiendo de los signos mencionados, determina este Tribunal que las marcas inscritas registros

números 166301  216901  y 216800 , analizadas en su conjunto contienen un elemento preponderante dentro de su conformación, que es una **estrella** tanto **figurativa** como **denominativa**, tanto dentro de un círculo, en medio de las palabras o en conjunto de dos franjas inclinadas o signo triangular. Con base en este examen, se observa que el

signo solicitado  incluye en su conjunto marcario un círculo dentro del cual se encuentra la figura de una **estrella** así como **franjas inclinadas o triangulares**, por lo que éste tiene en común el elemento que sobresale en los signos registrados como es la parte figurativa de la estrella. Por lo que considera este Tribunal que la marca propuesta respecto de las inscritas resultan semejantes desde el punto de vista **gráfico e ideológico**, en virtud de la preponderante parte gráfica que comparten –la estrella-, hecho que genera una indiscutible posibilidad de confusión entre el público consumidor, pues este podría pensar que la marca solicitada tiene el mismo origen empresarial que las inscritas.

Se observa así que de la comparación anterior, predominan según el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos más las semejanzas que las diferencias, por lo que los consumidores al contrastar el signo solicitado y frente a los registrados entrarían en riesgo de confusión o de asociación empresarial, y no les sería factible distinguir fácilmente una marca de la otra.

Así las cosas, una vez realizado el ejercicio que antecede, sin descomponer la unidad, globalidad o visión de conjunto de las marcas contrapuestas, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia, este Tribunal encuentra similitudes que pueden llevar a confusión a los consumidores haciéndose imposible la coexistencia en el mercado de la marca solicitada, pues desde el punto de vista gráfico e ideológico resultan semejantes en virtud del elemento en común

que comparten, y en cuanto a los **productos** que protegen los registrados en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, destinados a “vestimenta” existe identidad con los productos que pretende amparar la solicitada en la misma clase, que también van dirigidos a “vestimenta”, por lo que no es de aplicación el principio de especialidad.

Bajo esta tesitura, puede precisarse que la marca de fábrica y de comercio propuesta no cuenta con una carga diferencial que le otorgue capacidad distintiva, ya que resulta semejante a las marcas inscritas, por lo que estima este Tribunal que el cuarto agravio que plantea la empresa apelante en cuanto a que existe similitud gráfica con la que se crea una confusión inminente, es admisible, por cuanto del cotejo realizado, se determina que el signo solicitado dentro de su conjunto marcario contiene la figura de una estrella, la cual constituye el elemento preponderante de las marcas inscritas, aunado a esto, los productos resultan de una misma naturaleza “vestimenta” aspectos que hacen posible que el consumidor pueda caer en riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial, dado que el signo solicitado no goza de la aptitud distintiva necesaria para evitar un conflicto marcario respecto a las marcas registradas.

Conforme lo anterior, considera esta Instancia de Alzada que el primer alegato planteado por la recurrente, en cuanto a que el diseño de la estrella con el signo triangular a su lado evidentemente es una reproducción de las marcas de su representada, es admisible, porque el signo solicitado incluye en su conjunto marcario el elemento figurativo de una estrella el cual como puede apreciarse constituye la parte preponderante de las marcas inscritas, resultando semejantes. En este punto, es importante resaltar, que cuando se está en presencia de un signo mixto como es el caso

de la marca solicitada  y los distintivos inscritos



, la doctrina se ha inclinado a considerar que, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico, ello como consecuencia de la fuerza expresiva que tienen las



palabras al momento de pronunciarse. Sin embargo, también ha establecido que en algunos casos el elemento gráfico resulta relevante, principalmente cuando este evoca conceptos, en este caso, (estrella). De ahí, que cuando se está en presencia de signos mixtos se debe dimensionar cual es el elemento preponderante dentro del conjunto marcario, y en este caso en particular resalta entre éstos el elemento figurativo de una estrella. De manera que el distintivo marcario propuesto constituye como lo pretende la opositora una reproducción de las marcas de su representada. Por consiguiente, y conforme lo indicado, considera esta Instancia de Alzada que es admisible el agravio segundo, en cuanto a que el solicitante toma elementos figurativos de la estrella y el triángulo de las marcas de su representada, y las invierte para hacerlas parecer una marca distintiva., ya que conforme lo indicado el distintivo solicitado se asemeja a las inscritas, en virtud del elemento preponderante que tienen en común. Por lo que también es admisible el agravio sétimo presentado por la recurrente, en cuanto a que se observe la dirección electrónica www.wipo.int/branddb/en/ de la Oficina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como en la dirección <http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4810:nekOhn.1.1>. de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América, a efecto de que puedan consultar las marca de su representada “CONVERSE”, “ALL STAR” y sus respectivos diseños, ya que como se indicó el signo que se pretende registrar analizado desde una óptica global-integral, tomando en cuenta todos los elementos que la conforman, tienen en común el elemento figurativo de una estrella, que resulta preponderante en los conjuntos marcarios en conflicto, situación que podría llevar al consumidor a riesgo de confusión y de asociación. Por lo que la marca solicitada transgrede las causales de inadmisibilidad por derecho de terceros establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto al agravio quinto planteado por la recurrente, respecto al análisis del caso SPEEDO HOLDINGS B.V. versus SPEEDO HOLDINGS B.V. el cual resulta similar al que se analiza, no es admisible, pues considera este Tribunal, que con base en el principio de territorialidad las marcas se analizan de conformidad con la legislación marcaria nacional y además, cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada

respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de todas las inscritas el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la ley que rige la materia marcaria.

En razón de los argumentos expuestos, se concluye que, al estar frente a signos semejantes y productos de una misma naturaleza, podría causar riesgo de confusión (Art. 8 inciso a. de la Ley de Marcas), y de asociación (Art. 8 inciso b. Ley de Marcas) y (Art. 24 inciso e. del Reglamento a la Ley de Marcas) al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza el origen de los productos, ya que éste puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una derivación de los signos que se encuentran inscritos. Así, las cosas, este Tribunal es del criterio que de conformidad con el artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se deben proteger el signo inscrito y por ende a su titular, quien goza de un derecho de exclusiva sobre éste.

En virtud de lo señalado anteriormente, este Tribunal declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALL STAR C.V.**, en contra de las resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:53:02 horas del 1 de diciembre del 2014, la que en este **acto se revoca**, acogándose la solicitud de oposición presentada por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALL STAR C.V.**, y se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“KALMOHT NO TE KONFUNDAS STREET WEAR KALIDAD A TU RITMO (diseño)”**, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza.

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 de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada

la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALL STAR C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:53:02 horas del 1 de diciembre del 2014, la que en este acto **se revoca**, acogiéndose la solicitud de oposición presentada por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALL STAR C.V.**, y se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“KALMOHT NO TE KONFUNDAS STREET WEAR KALIDAD A TU RITMO (diseño)”**, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.38