



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0928-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de Marca Fábrica y Comercio (Diseño) (25)

Speedo Holdings B.V. :Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-10985)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 845-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del tres de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad 1-532-390, vecino de San José, apoderado especial de BROOKS SPORTS, INC., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas diecisiete minutos treinta y un segundos del diecisiete de setiembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:31:58 horas del 18 de diciembre del 2013, la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, divorciada, con cédula de identidad número 1-1066-601, abogada, vecina de San José, apoderado especial de BROOKS SPORTS, INC., sociedad constituida y existente bajo las leyes del estado de Washington, domiciliada en 4300 Roosevelt Way NE, Seattle, Washington 98105, Estados

Unidos de América, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio



, en clase 25 Internacional para proteger y distinguir "Calzado, ropa y sombrerería."

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 46, 47 y 48 del 6, 7 y 10 de marzo del 2014, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las 14:01:03 horas del 5 de mayo del 2014, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de SPEEDO HOLDINGS B.V., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Los Países Bajos, domiciliada en Ebbingeweg 5, 2116 Ej. Bentveld, Holanda, Países Bajos, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en el diseño especial de su marca.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas diecisiete minutos treinta y un segundos del diecisiete de setiembre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: "POR TANTO Con base en las razones expuestas... se resuelve: I. No se demostró la notoriedad de la marca registrada que sirve de base en la presente oposición. II. Se declara con lugar la oposición interpuesta por... SPEEDO HOLDINGS B.V.,

contra la solicitud de inscripción de la marca  en clase 25 presentada por ... apoderada especial de BROOKS SPORTS, INC., la cual se rechaza.

CUARTO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:37:41 horas del 8 de octubre del 2014, el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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.

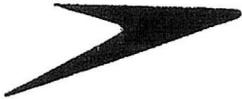


Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de

comercio , registro 146838, cuyo titular es **SPEEDO HOLDINGS B.V.**, vigente al 26 de abril del 2024, en clase 25 internacional para proteger y distinguir “Vestidos, calzado, sombrerería” (V.f.28, 54, 62).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Como único hecho no probado de interés para la presente resolución, se tiene que no se probó la notoriedad de la marca solicitada.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determinó que los signos presentan semejanza capaz de producir confusión en el consumidor, por lo que se acoge la oposición incoada por la empresa SPEEDO HOLDINGS B.V., y se rechaza la

solicitud de inscripción de la marca  presentada por la apoderada de BROOKS SPORTS, INC.

Por su parte, la recurrente en sus agravios indica que resulta necesario desengranar los conceptos

legales de notoriedad de marca , donde el público ha reconocido la extensión de la marca como favorita principalmente en zapatos deportivos, debido a que su representada cuenta



con cinco establecimientos comerciales en el país, su página de internet, y una página en Facebook, además de que en la comunidad de corredores, la marca BROOKS es de las más reconocidas por sus tenis para correr como por la organización y patrocinio de distintas carreras y eventos deportivos en el país.

Que su representada ha invertido tiempo y dinero en publicidad y promoción para lograr la posición privilegiada de la cual goza, además ha demostrado tener un uso constante y efectivo alrededor del mundo y de forma exitosa, colocándola el sector pertinente en una posición privilegiada frente a sus competidores; razones por las que debe considerarse como notaria la

marca .

Además, indica que el Registro no lleva razón al argumentar que el signo coincide en un todo con la marca registrada, siendo similar y donde pudiera darse un riesgo de confusión. Por último indica que, su marca es reconocida y dedicada exclusivamente a artículos para corredores, mientras que la registrada es para nadadores, donde el mercado meta es distinto para ambas y están posicionadas dentro de sus respectivos sectores de mercado. Por último, no lleva razón el Registro en decir que su marca podría causar engaño en el consumidor, pues se trata de diseños y consumidores distintos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

[...] Ningún signo podrá ser registrado con marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o



servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

Esta norma es el principal fundamento para proteger las marcas inscritas de la imitación o usurpación, ya que sigue el criterio de respetar la verdadera procedencia de productos o mercancías, siendo entonces que el riesgo de confusión entre signos similares se produce, en principio, cuando las marcas, por diferentes motivos, se confunden una con la otra, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante. Así, para evitar que se produzca esa confusión, se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, por lo que no es necesario que exista una identidad absoluta, sino que basta que por impresión visual, auditiva o ideológica, el público consumidor se vea confundido.

Al respecto, conviene traer a colación que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el **“riesgo de confusión”**, con el cual se colocan a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben realizar su elección o escogencia, tal y como lo establece el referido numeral 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya transcrito.

Ahora bien, al ahondar sobre el examen de signos semejantes o similares, a los efectos de determinar el eventual riesgo de confusión, el tratadista Jorge Otamendi afirma que en general, aunque el espíritu de la legislación marcaria es el de evitar la confusión, eso no implica que los signos deban ser **“inconfundibles”**, sino que basta con que sean **“claramente distinguibles”**, o al menos **“de fácil diferenciación”** (Derecho de Marcas, Lexis Nexos Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p. 142), criterio que fue anticipado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando apuntó lo siguiente:



“El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.

“Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase.” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995).

Para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un *riesgo de confusión* o *riesgo de asociación* en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

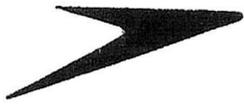
A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ordena el cotejo de los mismos. Cotejo que resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.



En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “[...] el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” *Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.*

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* 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 tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

<i>Signo</i>		
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Calzado, ropa y sombrerería</i>	<i>Vestidos, calzado, sombrerería</i>
<i>Clase</i>	25	25
<i>Titular</i>	<i>BROOKS SPORTS, INC.,.</i>	<i>SPEEDO HOLDINGS B.V.</i>



Destaca en el cotejo que el signo solicitado , y según lo indicado por el recurrente trata de una figura asimétrica distinta a la inscrita que asemeja la figura de un búmeran, pero se determina que ambas figuras elongadas y dirigidas a la derecha, con dos puntas a la izquierda y una punta a la derecha, la cual en ambos casos son redondeadas hace que se observen muy similares a nivel gráfico. A nivel ideológico no se comparte la idea de la evocación del búmeran o bumeráng (del inglés boomerang), ya que este tipo de arma es simétrica, y el dibujo que conforma a la marca inscrita no tiene dicha simetría. Por lo tanto, y acorde al numeral 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Signos Distintivos, tiene son más las semejanzas que las diferencias encontradas en el signo.

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ...
c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

Ambos signos comparten la clase 25, aunado a que los productos a proteger y distinguir son idénticos (vestido como sinónimo de ropa, y que trata sobre las prendas de vestir), cuestión que implicaría un riesgo de confusión al público consumidor, porque circularían en un mismo mercado; y porque existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, por lo que podría darse una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido, siendo esto lo que justamente se pretende evitar, por cuanto el comprador de los productos les podría atribuir, en contra de la realidad, un origen empresarial común, es decir, que provienen de un mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

Aun y cuando el recurrente en sus argumentos indique que sus productos están dirigidos a corredores y los productos de la inscrita a nadadores; ese es un hecho que escapa del análisis



registral, ya que no se encuentra en el marco de calificación registral, ya que ninguna de las marcas sea pedida ni inscrita recogen tales hechos o hicieren una diferenciación tal que ambas no lleguen a confundirse en el mercado, por tanto resulta imponderable tal situación.

De igual forma, no es correcto lo indicado por el solicitante, ya que los canales de distribución o canales de comercialización en lo referido al tema de la vestimenta hace que sea muy posible que cualquier tipo de prenda, y en este caso deportivas, sean adquiridas en las mismas tiendas o lugares para corredores, nadadores, deportistas y atletas, es así que por ser los signos tan similares y productos los mismos, que es imposible acordar la coexistencia registral.

Por otra parte, en cuanto a la notoriedad alegada por el recurrente, la doctrina ha señalado:

“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo Perrot, p. 393).

La marca solicitada no es notoria, pues ésta es una condición que poseen algunas marcas, en donde los productos y servicios marcados son consumidos de manera preferente por el sector pertinente de consumidores, esa prueba de notoriedad tiene que basarse tanto en demostrar cual ha sido el esfuerzo empresarial para lograr ese posicionamiento, así como en comprobar que, efectivamente, dicho esfuerzo ha logrado su cometido y el consumidor prefiere.

Por ello, lo indicado por el representante de Brooks Sports, Inc. de que la marca está registrada en terceros países, no es de recibo pues la documentación aportada en pro de demostrar la notoriedad son únicamente certificaciones notariales apostilladas de diversos certificados de registro de la marca alrededor del mundo, sin embargo el mero registro en otros lares (V. f. 95 a 137) no



demuestran el impacto que la marca solicitada ha tenido en los consumidores y respecto de los demás competidores del mismo sector empresarial.

Por último, el dicho de que su empresa cuente con varios establecimientos comerciales en el país, una página de internet, y una página en Facebook, además de que en la comunidad de corredores, la marca BROOKS es de las más reconocidas por sus tenis para correr, organización y patrocinio de carreras y eventos deportivos en el país, no aportan las pruebas suficientes ya que incluso, estos no fueron alegatos expuestos ante el Registro y más bien fue una prueba presentada en alzada, más aún, envía a la Administración que se remita a las probanzas que constan en otro expediente, sin embargo esto no es dable ya que el sistema de remisión a otros expedientes lo es respecto de únicamente de los poderes (véase el artículo 9 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos), siendo que para los efectos de probanzas ha de aplicarse el principio procesal de que cada expediente debe bastarse a sí mismo, es decir, que en el expediente debe constar toda la documentación, pruebas y todo lo necesario para conocer toda su tramitación y así poder resolver la instancia de alzada lo que corresponda en derecho, por ello no es válida la remisión que hace el recurrente a pruebas presentadas en otros expedientes, ya que esto sería una aplicación espuria del sistema de remisión de poderes contenido en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, cuestión por la que estos argumentos que se basan en dichas pruebas deben ser rechazados.

Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusión existe, por la semejanza entre ambos signos y además la identidad entre los productos que identifican esos signos. Siendo procedente confirmar la resolución de las diez horas diecisiete minutos treinta y un segundos del diecisiete de setiembre del dos mil catorce, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, apoderado especial de BROOKS SPORTS, INC., sobre la

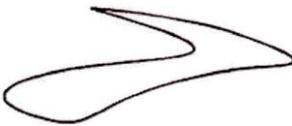
inscripción de la marca de fábrica y comercio



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, 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 interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en su condición de apoderado especial de BROOKS SPORTS, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas diecisiete minutos treinta y un segundos del diecisiete de setiembre del dos mil catorce, la cual se *confirma*, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica

y comercio , en clase 25 Internacional para proteger y distinguir "Calzado, ropa y sombrerería." 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



DESCRIPTORES:
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55