

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0103-TRA-PI

**OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
Y COMERCIO “NEXT NATURE”**

NIKE INNOVATE C.V., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-785)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0166-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veintinueve minutos del seis de mayo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Montserrat Alfaro Solano**, abogada, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, cédula de identidad: 1-1149-0188, en su condición de apoderada especial de la compañía **NIKE INNOVATE C.V.**, una sociedad constituida y existente en el territorio de Países Bajos, con domicilio en One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:18:28 horas del 3 de diciembre de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la compañía **NIKE INNOVATE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEXT NATURE**” , para proteger y distinguir **en clase 25 internacional:** calzado, artículos de

sombrerería, sombreros, gorras, viseras (artículos de sombrerería), bandas (cintas) para la cabeza, bandanas (pañuelos), bandas (cintas) para el sudor, prendas de vestir, pantalones, shorts, camisas, camisetas, pulóveres, jerseys, sudaderas, pantalones deportivos (buzos), ropa interior, sujetadores deportivos (tops), vestidos, faldas (enaguas), suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines (medias), guantes, cinturones (fajas), prendas de calcetería, chalecos, capuchas, bufandas, camisas y pantalones atléticos (deportivos), camisas acolchadas para uso atlético (deportivo), shorts acolchados para uso atlético (deportivo), pantalones acolchados para uso atlético (deportivo).

Una vez publicados los edictos y dentro del plazo de ley, la señora Kristel Faith Neurohr, vecina de Sabana Sur, cédula de identidad: 1-1143-0447, en condición de apoderada especial de la compañía NEXT HOLDINGS LIMITED, sociedad constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales, con domicilio en Desford Road, Enderby, Leicester, Leicestershire LE19, 4AT, Reino Unido, presentó oposición por considerar que sus derechos pueden verse vulnerados al ser titular de la marca de comercio “**NEXT**”, registro 271035, para proteger y distinguir en clase 25 internacional: vestidos, calzado y sombrerería.

Mediante resolución dictada a las 09:18:28 horas del 3 de diciembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición interpuesta y denegó la marca de fábrica y comercio “**NEXT NATURE**”, solicitada por NIKE INNOVATE C.V.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora Monserrat Alfaro Solano, en la condición supra citada, mediante escrito del 19 de enero 2022, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio y en sus agravios señaló lo siguiente:

1. El signo solicitado por su representada no es NEXT sino NEXT NATURE, es decir, una combinación ingeniosa y distintiva de dos términos que en conjunto buscan diferenciar la marca de NIKE. La palabra NEXT es una palabra libre y común utilizada por varios

propietarios de marcas.

2. A nivel gráfico, si bien las marcas comparten el término inicial, no se está tomando en cuenta el conjunto de la denominación de su representada. Ateniéndose a la visión en conjunto del signo y visto desde la perspectiva del público consumidor meta, es posible afirmar la diferenciación del producto de su valoración global.

3. En el cotejo fonético, con el solo hecho de pronunciarlas, es posible comprobar su distinta resonancia. La palabra adicional NATURE dota al signo de una resonancia fuerte que permite consolidar el signo pretendido en un legítimo derecho marcario sin la vulneración de derechos de terceros.

4. Ideológicamente es imposible que exista un parecido conceptual entre los signos, la marca de su representada incluye una palabra que no tiene el signo inscrito. El signo registrado se traduce como "siguiente", por su parte el signo de NIKE como "siguiente naturaleza".

5. Acerca de la similitud en los productos, para un consumidor medio, atentamente perspicaz e interesado en el ámbito de servicios ofrecidos por los signos, es completamente factible diferenciar entre las marcas y su determinado origen empresarial. Adicionalmente, el hecho que los productos NEXT NATURE serán ofrecidos por NIKE, una marca bien conocida por los consumidores distingue aún más la marca y minimiza cualquier posibilidad de confusión.

6. La trayectoria comercial e innegable reconocimiento de los productos NIKE en el mercado a nivel global, es de vital importancia en el presente proceso. La marca NEXT NATURE se utilizará para identificar productos fabricados con materiales sostenibles, como parte de los esfuerzos de sostenibilidad de NIKE. El enfoque en la sostenibilidad ha formado la base tanto del contenido semántico de la marca comercial aplicada como del diseño visual de la campaña de marketing de los productos bajo dicha designación.

7. Nike ha procedido al registro de la marca NEXT NATURE en varios países, para lo cual se adjuntan los certificados respectivos. Se entiende que esto no condiciona a que la inscripción en Costa Rica proceda, pero al menos debería servir de referencia, sobre todo si se parte de la notoriedad de la marca NIKE.

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

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca: "**NEXT**", registro: 271035, inscrita desde el 7 de mayo de 2018, vigente hasta el 7 de mayo de 2028, titular: NEXT HOLDINGS LIMITED, para proteger y distinguir en clase 25 internacional: vestidos, calzado y sombrerería (folios 18 y 19 expediente principal).
2. Mediante escrito aportado ante este Tribunal, el señor Carlos Murillo Ramírez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad: 1-0557-0443, en condición de apoderado especial de la empresa NEXT HOLDINGS LIMITED, desistió de la oposición interpuesta en contra de la solicitud de inscripción de la marca "NEXT NATURE" (folio 16 del legajo de apelación).

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso la representación de la compañía NEXT HOLDINGS LIMITED, presentó oposición contra la inscripción del signo "**NEXT NATURE**" solicitado por la empresa NIKE INNOVATE C.V., por considerar que de registrarse, se verían vulnerados sus derechos como titular de marca "**NEXT**".

El artículo 16 de la Ley Marcas, con respecto a la oposición establece lo siguiente:

Artículo 16. Oposición al registro. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen.

Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición.

La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición.

La norma supra citada estipula que las oposiciones al registro de un signo se pueden interponer dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. En el presente asunto, la oposición fue presentada dentro del término establecido, sin embargo, en segunda instancia se presentó escrito por parte del señor Carlos Murillo Ramírez, en condición de apoderado especial de la empresa NEXT HOLDINGS LIMITED, en donde manifiesta que desiste de la oposición interpuesta en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**NEXT NATURE**”, debido a un acuerdo privado entre las partes (escrito visible a folio 16 del legajo de apelación), por tanto, la causa que dio origen al rechazo de la inscripción del signo “**NEXT NATURE**” dejó de existir, por lo que no habría impedimento para continuar con el trámite de registro solicitado. No obstante, al ser este órgano de alzada contralor de legalidad se procede a conocer el fondo del asunto.

La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

El artículo 8 inciso de la Ley supra citada, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo indica:

Artículo 8: Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como 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.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Para establecer esa identidad o diferencia entre los signos en conflicto, se tiene como herramienta el cotejo marcario, conforme a las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J), el cual resulta necesario para poder valorar desde la óptica gráfica, fonética e ideológica, las diferencias existentes tanto de los signos como de los productos o servicios de que se trate.

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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador

estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Conforme a lo expuesto y con la información suministrada en el escrito de oposición, es que se procede al cotejo entre el signo propuesto “**NEXT NATURE**” y la marca “**NEXT**” propiedad de la compañía NEXT HOLDINGS LIMITED.

A nivel gráfico las marcas son denominativas, coinciden en el término “**NEXT**”; sin embargo, el signo solicitado incluye la palabra “**NATURE**”, la cual le aporta carácter distintivo, lo que le permite diferenciarse en el mercado.

En el cotejo fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano coincide en el vocablo “NEXT” pero al estar conformada la marca del apelante por otro elemento denominativo, le permite tener distintividad.

Ideológicamente, las marcas en cuestión se encuentran en idioma inglés; el signo propuesto se traduce como “próxima naturaleza”, y la marca opuesta se traducen al español como “siguiente o próxima”, por lo que en relación con las ideas y conceptos es posible diferenciar las marcas.

En cuanto a los productos, el signo propuesto busca proteger y distinguir productos en clase 25 de la nomenclatura internacional: calzado, artículos de sombrerería, sombreros, gorras, viseras (artículos de sombrerería), bandas (cintas) para la cabeza, bandanas (pañuelos), bandas (cintas) para el sudor, prendas de vestir, pantalones, shorts, camisas, camisetas, pulóveres, jerseys, sudaderas, pantalones deportivos (buzos), ropa interior, sujetadores deportivos (tops), vestidos, faldas (enaguas), suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines (medias), guantes, cinturones (fajas), prendas de calcetería, chalecos, capuchas, bufandas, camisas y pantalones atléticos (deportivos), camisas acolchadas para uso atlético (deportivo), shorts acolchados para uso atlético (deportivo), pantalones acolchados para uso atlético (deportivo); mientras que las marcas del oponente se encuentran registradas para proteger y distinguir en clase 25 internacional: vestidos, calzado y sombrerería.

En este punto es importante hacer referencia al artículo 24 inciso d) del Reglamento a la Ley de Marcas, el cual señala:

Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados.

Lo anterior significa que los productos que comercializan las marcas opuestas van dirigidos

a consumidores especializados, los cuales tienen un conocimiento previo del tipo de producto que desean adquirir, así como de su origen empresarial, sin posibilidad de que exista riesgo de confusión.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que se aceptan los agravios 1 a 6 expuestos por la recurrente, y se revoca la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual venida en alzada. Se rechaza el agravio 7 por cuanto efectivamente la inscripción en otros países no es vinculante en Costa Rica y en cuanto a la notoriedad de la marca NIKE, el signo solicitado no incluye tal marca.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la señora Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial de la compañía **NIKE INNOVATE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:18:28 horas del 3 de diciembre de 2021, la que en este acto se revoca.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial de la compañía NIKE INNOVATE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:18:28 horas del 3 de diciembre de 2021, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite del expediente. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este

Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 27/06/2022 11:00 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 27/06/2022 01:23 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 27/06/2022 11:04 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 27/06/2022 01:41 PM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 27/06/2022 11:36 AM
Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26