
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0059-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA:**



TRIUMPH DESINGS LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-6272

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0122-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zurcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **TRIUMPH DESINGS LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra y Gales, con domicilio en Normandy Way Hinckley, Leicestershire, LE 10 3 BZ, Reino Unido, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:30:17 horas del 8 de diciembre de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por documento presentado electrónicamente en el Registro de la Propiedad Intelectual el 19 de julio de 2022,

el abogado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa **TRIUMPH DESINGS LIMITED**, solicitó la inscripción del signo



como marca de fábrica para proteger y distinguir, en clase 25 de la nomenclatura internacional, prendas de vestir, ropa térmica “base layer” [vestimenta por capas o sistema de capas], calzado y artículos de sombrerería, sin incluir ropa interior, prendas modeladoras, trajes de baño o ropa de dormir.

Mediante resolución final dictada a las 15:30:17 horas del 8 de diciembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió denegar la solicitud presentada, porque consideró que esta es inadmisibles por derechos de terceros, lo anterior con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la empresa **TRIUMPH DESINGS LIMITED**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. El Registro resuelve que las marcas en cotejo poseen algunas diferencias, sin embargo, concluye dando énfasis al término “TRIUMPH” y que este puede ser objeto de confusión entre los signos. Cita la resolución emitida a las 15:22:35 horas del 5 de octubre de 2021, el mismo Registro establece que “[...] el diseño de las mismas [marcas mixtas] aporta elementos distintivos. [...]”
2. Los productos y servicios no se encuentran relacionados entre sí. La marca solicitada pretende proteger y distinguir vestimenta sin incluir ropa interior, prendas modeladoras o ropa de dormir, mientras que las marcas inscritas no comparten esta particularidad, por lo que no van dirigidas al mismo sector.

3. Cita el principio de especialidad, e indica que las marcas inscritas TRIUMPH, protegen y distinguen, específicamente productos y servicios relacionados con ropa y prendas de vestir; mientras que, por otro lado, la marca solicitada TRIUMPH, pretende proteger y distinguir, específicamente, servicios relacionados de venta al por mayor y al detalle de una gran variedad de productos.
4. Los consumidores promedio no se verán confundidos, toda vez que se trata de signos que protegen o pretenden proteger productos y servicios con funciones distintas. Por lo que la marca de su representada es susceptible de protección registral.

Solicita se acoja los argumentos esgrimidos, se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el trámite de inscripción de la marca.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

1. Marca de servicios **TRIUMPH**, registro 16377, titular TRIUMPH INTERTRADE AG, protege y distingue en clase 25 de la nomenclatura internacional, brasiers, fajas elásticas, corsés combinados con brasiers, corpiños, fajas para medias, fajas para deportes y fajas especiales de lujo, camisetas de tirantes, de medias, corpiños para niños, tirantes para medias, capas de baño de tela peluda, baberos, calzoncitos de hule. Inscrita el 10 de diciembre de 1954, vigente hasta el 10 de diciembre de 2024. (folios 10 a 11 del expediente principal).
2. Marca de servicios **Triumph** , registro 181977, titular TRIUMPH INTERTRADE AG, protege y distingue en clase 35 de la nomenclatura internacional, servicios de tiendas de venta al detalle en el campo de la ropa

(vestuario). Inscrita el 7 de noviembre de 2008, vigente hasta el 7 de noviembre de 2028. (folios 12 a 13 del expediente principal).

3. Marca de fábrica y comercio **Triumph** , registro 181975, titular TRIUMPH INTERTRADE AG, protege y distingue en clase 25 de la nomenclatura internacional, ropa (vestuario), calzado y sombrerería. Inscrita el 7 de noviembre de 2008, vigente hasta el 7 de noviembre de 2028. (folios 14 a 15 del expediente principal).

4. Marca de fábrica y servicios **PLANET OF TRIUMPHS**, registro 273440, titular PFIP INTERNATIONAL, protege y distingue en clases 25 y 41 de la nomenclatura internacional, los siguientes productos y servicios: En clase 25, prendas de vestir, a saber, camisetas, pantalones cortos, sudaderas, buzos, chaquetas y sombreros. En clase 41, protege y distingue instrucción y entrenamiento de aptitud física, servicios de club de la salud, a saber, facilitación y equipo en el ámbito del ejercicio físico. Inscrita el 17 de agosto de 2018, vigente hasta el 17 de agosto de 2028. (folios 16 a 17 del expediente principal).

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. En el presente caso, es importante mencionar, que el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución final dictada a las 15:30:17 horas del 8 de diciembre de 2023, indicó por error en el considerando sexto, visible a folio 47 del expediente principal, que la denegatoria es parcial cuando lo correcto es total y según se desprende de toda la resolución, lo que no afecta el debido proceso ni causa indefensión alguna.

Por lo demás, 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. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta 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 adquieren en el mercado.

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 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

- a) Si el signo es 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 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.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria; de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Así las cosas, para que prospere el registro de un signo distintivo este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos y que pueden ser de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las

semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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;

[...]

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;

[...]

De esta manera, la marca propuesta y las marcas inscritas son las siguientes:

MARCA SOLICITADA**SOLICITANTE. TRIUMPH DESIGNS LIMITED**

En **clase 25**, protege y distingue prendas de vestir, ropa térmica “base layer” [vestimenta por capas o sistema de capas], calzado y artículos de sombrerería, sin incluir ropa interior, prendas modeladoras, trajes de baño o ropa de dormir.

MARCAS INSCRITAS**TRIUMPH****registro 16377****TITULAR: TRIUMPH INTERTRADE AG**

En **clase 25**, protege y distingue brasiers, fajas elásticas, corsés combinados con brasiers, corpiños, fajas para medias, fajas para deportes y fajas especiales de lujo, camisetas de tirantes, de medias, corpiños para niños, tirantes para medias, capas de baño de tela peluda, baberos, calzoncitos de hule.

**registro 181977****TITULAR: TRIUMPH INTERTRADE AG**

En **clase 35**, protege y distingue, servicios de tiendas de venta al detalle en el campo de la ropa (vestuario).

Triumph 

registro 181975

TITULAR: TRIUMPH INTERTRADE AG

En **clase 25**, protege y distingue, ropa (vestuario), calzado y sombrerería.

**PLANET OF
TRIUMPHS**

registro 273440

TITULAR: PFIP INTERNATIONAL, LLC

En **clase 25**, protege y distingue, prendas de vestir, a saber, camisetas, pantalones cortos, sudaderas, buzos, chaquetas y sombreros.

En **clase 41**, instrucción y entrenamiento de aptitud física, servicios de club de la salud, a saber, facilitación de instrucción y equipo en el ámbito del ejercicio físico.

En el presente caso, la marca solicitada  es mixta, formada por una palabra escrita en una tipografía especial en color negro, y debajo de las consonantes **R** hasta la **H**, se encuentra una línea curva, similar a una especie de arco, de color negro. Las marcas inscritas, **TRIUMPH**, registro 16377, es denominativa, se compone de una sola palabra, escrita en color negro, **Triumph** , registros 181977 y 181975, son mixtas, conformadas por la palabra

TRIUMPH, y un diseño que asemeja a una corona y , registro

273440, es denominativa se constituye de tres palabras, escritas en una tipografía especial en color negro.

Del análisis de los signos en conflicto se vislumbra a nivel gráfico o visual, que los elementos verbales de estos coinciden, a saber, **TRIUMPH** (pedida)-**TRIUMPH-TRIUMPHS** (inscritos), a excepción de los componentes **PLANET OF** y la letra **S** al final de la palabra **TRIUMPHS** (registro 273440), y el diseño de corona (registros 181977 y 181975), como puede apreciarse la parte denominativa (distintiva) del signo propuesto se encuentra inmerso en su totalidad en las marcas registradas propiedad de las empresas TRIUMPH INTERTRADE AG, y PFIP INTERNATIONAL, el diseño de una línea curva que asemeja una especie de arco, en la marca solicitada no le agrega la suficiente distintividad, dado que los consumidores pueden percibir esa línea curva que parece un arco como un elemento de carácter decorativo y no como un indicativo de la procedencia empresarial de los productos que busca proteger.

Al presentarse una semejanza visual entre el signo solicitado y los signos inscritos respecto a los elementos TRIUMPH-TRIUMPH y TRIUMPHS, también hay una similitud de índole fonética o auditiva, toda vez que estas al pronunciarlas presentan una misma sonoridad al oído del consumidor, lo que puede llevar a este a caer en un riesgo de confusión y asociación empresarial.

En el campo ideológico o conceptual, las denominaciones de los signos confrontados evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, pues la palabra preponderante **TRIUMPH**, traducida del idioma inglés al español, significa triunfo. Del cotejo anterior, se determina que de conformidad con el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, pesan más las semejanzas que las diferencias.

En consecuencia, contrario a lo alegado por la representación de la empresa apelante, respecto a que el Registro da énfasis al término “TRIUMPH”, este Tribunal al igual que la autoridad registral considera que el elemento preponderante y distintivo entre los signos en pugna es la palabra **TRIUMPH**, si bien la recurrente utiliza como fundamento la resolución dictada a las 15:22 horas del 5 de octubre de 2021, mediante la cual el Registro señala que “[...] el diseño de las mismas [marcas mixtas] aporta elementos distintivos. [...]”, en el caso que se analiza, el hecho que la marca propuesta sea mixta al igual que los signos inscritos **Triumph** , registros 181977 y 181975, los diseños que los acompañan, en el solicitado una línea curva que asemeja una especie de arco y en las inscritas una corona que viene a reforzar la palabra TRIUMPH, que significa triunfo, no compensa las similitudes que presentan los signos cotejados en su elemento distintivo y dominante **TRIUMPH**, puesto que los componentes figurativos referidos no contribuyen a su distinción. Por lo que la marca propuesta en su conjunto frente a las inscritas no alcanza la distintividad necesaria para ser objeto de protección.

Bajo ese conocimiento, y resultando que los signos son semejantes según el análisis comparativo realizado y el correspondiente riesgo de confusión y asociación que ello conlleva, ahora en un segundo escenario, se debe analizar las marcas contrapuestas, pero bajo el principio de especialidad conforme el artículo 24 del Reglamento citado, dispone:

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:

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signo 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.

Las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas de repetida cita.

Desde esta perspectiva, en el presente caso, la marca solicitada pretende la protección de prendas de vestir, ropa térmica “base layer” [vestimenta por capas o sistema de capas], calzado y artículos de sombrerería, sin incluir ropa interior, prendas modeladoras, trajes de baño o ropa de dormir, en **clase 25** de la nomenclatura internacional, los signos inscritos, registro **16377** protege y distingue, brasiers, fajas elásticas, corsés combinados con brasiers, corpiños, fajas para medias, fajas para deportes y fajas especiales de lujo, camisetas de tirantes, de medias, corpiños para niños, tirantes para medias, capas de baño de tela peluda, baberos, calzoncitos de hule, en **clase 25** de la nomenclatura internacional, el registro **181977**, protege y distingue, servicios de tiendas de venta al detalle en el campo de la ropa (vestuario), en **clase 35** de la nomenclatura internacional, el registro **181975**, protege y distingue, ropa (vestuario), calzado y sombrerería, en **clase 25** de la nomenclatura internacional, y el registro **273440**, protege y distingue, prendas de vestir, a saber, camisetas, pantalones cortos, sudaderas, buzos, chaquetas y sombreros, en **clase 25** de la nomenclatura internacional, y en **clase**

41 de la nomenclatura internacional, protege y distingue, instrucción y entrenamiento de la aptitud física, servicios de club de la salud, a saber, facilitación de instrucción y equipo en el ámbito del ejercicio físico (esta última clase se excluye del cotejo por no existir riesgo de confusión o asociación).

Si se analiza el listado de productos que busca proteger la marca solicitada en clase 25, y los listados de productos (clase 25) y servicios (clase 35) que protegen los signos inscritos, se observa con claridad que estos son de una misma naturaleza “vestimenta”, por ende, comparten los mismos canales de distribución y tipo de consumidor, eso crea una conexión competitiva; por lo que el consumidor puede asumir que la titular de las marcas inscritas TRIUMPH INTERTRADE AG y PFIP INTERNATIONAL, han incluido una nueva línea de productos con la denominación



, en clase 25 de la nomenclatura internacional, que es precisamente lo que el ordenamiento jurídico, trata de evitar, en el sentido de impedir que se inscriba un signo cuya designación sea susceptible de causar en la mente del consumidor un riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, tal y como ocurre en el presente caso.

Por lo anterior, el principio de especialidad alegado por la representación de la empresa apelante no puede ser aplicado en este caso ya que se trata de signos semejantes y la marca solicitada pretende proteger productos de la misma naturaleza que los productos y servicios protegidos por las marcas registradas, en clases 25 y 35 de la nomenclatura internacional, lo que indudablemente genera riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor final.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con los

argumentos expuestos, el signo pedido , no es susceptible de inscripción por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y el

artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa TRIUMPH DESINGS LIMITED, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:30:17 horas del 8 de diciembre de 2022, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción del signo pedido, en clase 25 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Por las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa **TRIUMPH DESINGS LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:30:17 horas del 8 de diciembre de 2022, la que en este acto **se confirma**, para que se

deniegue la inscripción del signo pedido , en clase 25 de la nomenclatura internacional. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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: 01/06/2023 09:28 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 02:18 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 02:20 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 02:22 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 01/06/2023 09:53 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33