

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0255-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo DCUK (diseño) acumulado con solicitud de registro como marca del signo KANGOL (diseño)

Marcas y otros signos

Kangol Limited, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados N° 2013-1875 y 2013-6168)

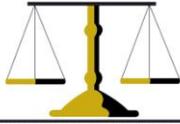
VOTO N° 0959-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del nueve de diciembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la empresa Kangol Limited, organizada y existente de acuerdo a las leyes del Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diez minutos, diez segundos del catorce de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha primero de marzo de dos mil trece, el señor Sanjay Ashok Chandiramani Chandiramani, ciudadano venezolano, titular del pasaporte de su país N° cero veintiocho millones setecientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y dos, representando a la empresa Sai Baba Import S.A., cédula de persona jurídica N° tres-ciento uno-seiscientos cuarenta y dos trescientos veinte, solicita se inscriba como nombre comercial el signo



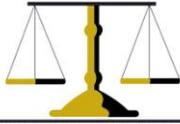
para distinguir un establecimiento comercial dedicado a producir prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, ubicado en San José, Rohrmoser, 300 metros al oeste y 50 metros al sur del parque La Amistad.

SEGUNDO. Que en fecha quince de julio de dos mil trece, la Licenciada López Quirós, representando a la empresa Kangol Limited, se opuso al registro solicitado, siendo que en esa misma fecha solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir vestido, calzado y sombrerería, en clase 25 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que por resolución de las catorce horas, treinta y siete minutos, veinte segundos del once de febrero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial decidió acumular ambos expedientes, y por resolución de las catorce horas, diez minutos, diez segundos del catorce de febrero de dos mil catorce declara sin lugar la oposición planteada contra la



solicitud de la empresa Sai Baba Import S.A., la cual acogió, y se rechazó el registro solicitado por la empresa Kangol Limited.

CUARTO. Que en fecha once de marzo de dos mil catorce la representación de la empresa Kangol Limited planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, treinta y un minutos, cincuenta y cuatro segundos del diecisiete de marzo de dos mil catorce.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortíz Mora, y;

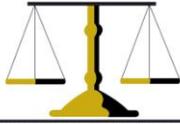
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, y de acuerdo a la documentación que se indicará, la cual se encuentra en el legajo de prueba y a cuya foliatura nos referimos abajo, se tienen por probados los siguientes hechos:

1- Que la empresa Kangol Limited se encuentra activa en el comercio de prendas de vestir desde el año 1938 y hasta la fecha, identificando sus productos inicialmente con la palabra KANGOL, siendo que a partir de 1970 se añade a la marca el dibujo estilizado de un



canguro, siendo el diseño **KANGOL**; asimismo que la empresa es la proveedora de las



boinas oficiales que utilizan los diversos cuerpos de las Fuerzas Armadas Británicas como parte de su uniforme (folios 1 a 3, 15 a 17, 40 a 41, 302 a 308, 382 a 441).



- 2- Que la marca **KANGOL** se encuentra inscrita y vigente para la clase 25 en Argentina, Canadá, Chile y Guatemala (folios 1 a 3, 15 a 17, 202 a 205, 36 a 37 y 213 a 215, 216, 256).



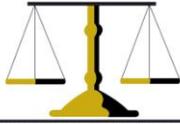
- 3- Que la marca **KANGOL** se ha encontrado inscrita para la clase 25 en Australia, China, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y España (folios 1 a 3, 15 a 17, 27 y 206, 38 y 217 a 221, 222 a 223, 257 a 258, 259, 260 a 261, 262 a 263, 264 a 265, 266 a 268, 274 a 275).



- 4- Que la marca **KANGOL** se distribuye en tiendas detallistas ubicadas en Reino Unido, Irlanda, Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Rusia, Suecia, Suiza y Estados Unidos de América (folios 1 a 3, 15 a 17, 44 a 53 y 280 a 289).
- 5- Que personalidades del mundo del espectáculo se han mostrado en público utilizando sombreros y boinas identificados con la marca KANGOL (folios 1 a 3, 15 a 17, 122 a 124, 338 a 340, 343).



- 6- Que productos identificados con la marca **KANGOL** son utilizados por revistas especializadas en moda para crear y sugerir combinaciones de ropa (folios 1 a 3, 15 a 17, 310, 313 a 322, 325 a 326).



7- Que los productos identificados con la marca **KANGOL** se han publicitado en revistas especializadas en moda (folios 1 a 3, 15 a 17, 334 a 336, 341 a 342, 344 a 356).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve acumuladamente las solicitudes (folios 1 y 171); así, al considerar que la empresa oponente Kangol Limited no demuestra tener un mejor derecho de prelación respecto del signo solicitado, rechaza su oposición y acoge la solicitud de la empresa Sai Baba Import S.A.; consecuentemente, rechaza el registro solicitado por la empresa Kangol Limited. La empresa recurrente indica tener un mejor derecho para obtener el registro, gracias a la notoriedad del signo que solicita.

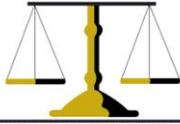
CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de revocarse la resolución venida en alzada. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), posibilita a terceros oponerse a una solicitud de registro con base en una marca no registrada en dos situaciones específicas que son: el uso anterior realizado en Costa Rica y la notoriedad del signo propuesto en alguno de los países miembros del Convenio de la Unión de París, artículos 4 inciso a), 8 incisos c) y e) y 17 de la Ley de Marcas. Habiendo sido alegada la segunda situación por la apelante en defensa de su mejor derecho a obtener el registro solicitado, se pasa a analizar dicha situación.

El Registro de la Propiedad Industrial desechó la prueba presentada por la empresa Kangol Limited para demostrar la notoriedad alegada, ya que consideró que no era idónea para ser tomada en cuenta por falta de elementos formales en su constitución. Sin embargo, considera

este Tribunal que la existencia de una declaración jurada, la cual cumple con todos los requisitos formales para ser tenida en cuenta y analizada como prueba dentro de un procedimiento registral realizado en Costa Rica, sea haber sido manifestada por un director de la empresa Kangol Limited, otorgada ante un notario público; contar con el debido apostillado y haber sido traducida al idioma español, y que provee a este Tribunal de una relación de hechos, los cuales se abroquelan en la demás documentación presentada. Además, este Tribunal toma en cuenta aquella prueba que al menos tenga una traducción o que, aún sin traducción, se puede contextualizar de forma objetiva, y permita establecer una serie de situaciones como ciertas.

En el caso concreto esas situaciones fueron plasmadas en el considerando primero de la presente resolución, y permiten determinar que sí existe prueba suficiente para reconocer el derecho de la empresa apelante a oponerse dentro del presente asunto, basándose en la notoriedad de su marca en un Estado contratante del Convenio de París, según lo establece el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas. Dicho inciso –que se configura en nuestra Nación como una excepción al principio de territorialidad que regula el tema del registro marcario–, prevé que, siendo el signo que se propone para registro una reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca que sea notoria en alguno de los ciento setenta y seis Estados que conforman la Unión del Convenio de París (según estadística mostrada en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), el titular de la marca notoria podrá oponerse en defensa de sus derechos.

Los artículos 44 párrafo final y 45 de la Ley de Marcas, aunados a la introducción al marco jurídico nacional de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (en adelante, Recomendación Conjunta), 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 la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de sus Estados miembros, llevada a cabo del veinte al veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, la cual forma



parte de nuestro marco de calificación registral según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, introdujo la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho, imponen un sistema de reconocimiento de la notoriedad a través de las probanzas que al efecto proponga la parte interesada. Para ello, se indica podrán ser utilizados todos los medios probatorios, y para cuyo análisis el marco de calificación registral presenta **numerus apertus**, una serie de parámetros que pueden llevar a la Administración al reconocimiento de la notoriedad, contenidos en el artículo 45 y la Recomendación Conjunta antes señalados.

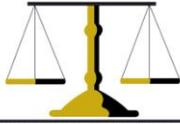
Así, la declaratoria de la notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean éstos reales y/o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente; o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos, artículos 2 de la Ley de Marcas, 31 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento) y 2.2).a) inciso del i) al iii) de la Recomendación Conjunta.

Entonces, y de acuerdo a los hechos tenidos por probados en el considerando primero de la presente resolución, tenemos que la empresa Kangol Limited viene ejerciendo en el comercio desde el año de 1938 en el sector de la vestimenta, siendo su especialidad las piezas de sombrerería, y ha identificado su producción inicialmente bajo la marca KANGOL, y a partir



del año de 1970 y hasta la fecha bajo la marca **KANGOL**, por lo que claramente nos encontramos ante una empresa plenamente consolidada dentro de su sector empresarial.

Ahora, si bien ésta actividad mercantil inicialmente se realizó en el Reino Unido, vemos como a la fecha geográficamente se ha extendido a mucho otros países, incluso de diversos

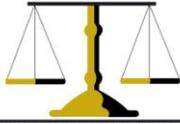


continentes, por lo que entonces, aunado al ámbito temporal de utilización de la marca y la estabilidad de su origen empresarial, ha de señalarse el espacio de difusión y alcance geográfico de su utilización, lo cual se puede derivar del listado de países en los cuales la marca se encuentra inscrita y vigente (Argentina, Canadá, Chile y Guatemala), en los que en los últimos diez años ha estado inscrita (Australia, China, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y España), y en los que existen tiendas de venta al detalle



que distribuyen los productos de la marca **KANGOL** (Reino Unido, Irlanda, Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Rusia, Suecia, Suiza y Estados Unidos de América), por lo tanto geográficamente la comercialización de dichos productos no se ha constreñido al mercado del Reino Unido, sino que se ha extendido a otras zonas.

Amén de lo anterior, considera este Tribunal que hechos como el que el Ejército Británico haya encomendado a la empresa Kangol Limited la confección de las boinas oficiales que conforman el uniforme de sus diversos cuerpos militares, o que personalidades del mundo del espectáculo se muestren en público utilizando sus productos, son señal de la notoriedad de la marca bajo estudio. Las fuerzas armadas son instituciones que cuentan con el respeto de una buena parte de la población de sus respectivos países, y la conexión que se establece entre ellas y una empresa que provee partes de su uniforme deviene en la creación de una imagen positiva de frente al consumidor civil. El Ejército Británico ha utilizado como una parte característica y diferenciable de su uniforme el cubrir la cabeza del soldado con una boina, lo cual es reconocido por el público, y el hecho de que sea Kangol Limited la empresa que provee dichas boinas, transmite al consumidor una idea de calidad superior, ya que los implementos utilizados por la milicia son normalmente confeccionados bajo estándares de calidad que superan el promedio, ya que se crean para ser utilizados bajo condiciones de trabajo duro y rudo.



Por otro lado, el hecho de que personalidades del mundo del espectáculo presten su imagen



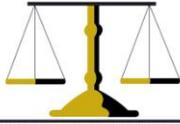
para ser asociada a la marca **KANGOL**, o incluso simplemente sean captados en público utilizando sus productos, son muestra de que ésta posee un nivel de aceptación que está por encima del promedio. De acuerdo al hecho probado cinco, vemos como la cantante Madonna fue fotografiada en 2010 usando un sombrero KANGOL, así como los actores Samuel L. Jackson y Brad Pitt, cuyas fotografías no precisan año pero que no han de sobrepasar los cinco años de haber sido capturadas puesto que ambos intérpretes se muestran según la edad que poseen actualmente y no siendo jóvenes.

De acuerdo a los postulados de la sana crítica racional y al conjunto de la prueba propuesta, parámetros que deben de regir a la hora de analizar las probanzas planteadas, podemos concluir que cuando una personalidad del mundo del espectáculo y una empresa se ponen de acuerdo para que persona y marca se presenten en público unidos, es porque ambas partes se verán beneficiadas de dicha unión, y para que ello suceda tanto la personalidad debe asegurarse de unir su imagen a una marca famosa y cuyos productos sean de reconocida calidad y preferencia entre el público, como la empresa debe de buscar asociar su nombre a una personalidad que transmita una imagen positiva ante el consumidor.

En el mismo sentido expresado anteriormente es que ha de ser valorado el hecho de que



revistas especializadas en moda utilicen productos de la marca **KANGOL** para crear y sugerir a los lectores conjuntos o combinaciones de ropa. Este tipo de revistas utilizan para dichos efectos productos de las marcas que son más reconocidas entre los consumidores, que sean accesibles a ellos, y que éstos prefieran por encima de otros similares provenientes de otros orígenes empresariales.



Además, también quedó acreditado en el expediente el esfuerzo que hace Kangol Limited por dar publicidad a sus productos, la cual es constante y consistente en cuanto al tipo de productos, sea vestimenta y en especial sombrerería, y en cuanto al tiempo, ya que de la prueba aportada se denota que cada año se destina presupuesto para contratar la publicidad requerida, para poder transmitir a los consumidores cuáles son los productos que tienen para la venta en cada momento y según las temporadas de la moda.

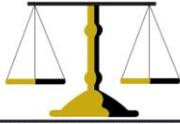
Todo este elenco probatorio conlleva a este Tribunal a reconocer que, en efecto, la marca



KANGOL es notoria, tanto en los círculos empresariales dedicados a la comercialización de vestimenta y sombrerería como entre los consumidores de éstos, notoriedad que ha trascendido las fronteras del país de origen de la marca, Reino Unido, para posicionarse en otros ámbitos geográficos a lo largo del orbe, y en general en el comercio internacional y los círculos empresariales dedicados a la comercialización de vestimenta y sombrerería.

Entonces, al concederse la notoriedad del signo detentado en países extranjeros por la empresa Kangol Limited, se le reconoce su legitimación de oponerse al registro solicitado en Costa Rica por la empresa Sai Baba Import S.A. Y si bien la Ley de Marcas no exige –como si lo hace con la oposición basada en el uso anterior– que esa marca notoria en el extranjero sea presentada para su registro ante la Autoridad costarricense, cuando así sucede lógicamente habrá de otorgársele un mejor derecho de prelación frente a la marca solicitada **ab initio**, ya que, en definitiva, goza de preferencia para obtener la protección registral para su marca en Costa Rica. Así, coincide este Tribunal en un todo con el cotejo que hizo el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución venida en alzada:

“Procediendo con el cotejo marcario, tenemos que desde el punto de gráfico (sic) los signos son prácticamente iguales, en sus elementos figurativos, sobre los cuales sin duda alguna, recae un altísimo grado de distintividad de las marcas solicitadas por



ambas empresas, por lo que la confusión al consumidor promedio es indudable, pese a no existir similitud en sus elementos denominativos. (...)

Desde un punto de vista ideológico... ambos casos consisten en la figura de un canguro y por ende, en definitiva generan un concepto común.

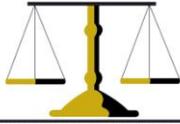
Al realizar el cotejo marcario se observa que gráficamente el signo marcario solicitado guarda gran similitud con el signo marcario inscrito, toda vez que ambos signos comparten un elemento dominante figurativo que desde el punto de vista gráfico los signos en conflicto son iguales, lo que hace que exista mucha similitud en la percepción visual de las mismas, gráficamente las diferencias son mínimas y puede confundir al consumidor promedio, más aún si los productos son idénticos como en el caso bajo examen donde el giro comercial del signo solicitado se dedica a la *producción de vestidos, calzado y sombrerería* y el signo solicitado por la empresa oponente pretende *proteger vestidos, calzado, sombrerería*, los cuales pueden ser comercializados en los mismos lugares; provocando que los signos sean asociados entre sí, es claro que el consumidor podría confundirse sobre el verdadero origen de los productos...” (negritas e itálicas del original, folios 190 y 191).

Con la diferencia de que el cotejo indicado ha de beneficiar a lo pedido por la empresa Kangol Limited, lo cual va en contra de la solicitud de la empresa Sai Baba Import S.A.

Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, revocándose la resolución final venida en alzada. En su lugar se deniega el registro solicitado por la empresa Sai Baba Import S.A., y se concede dicho registro a la solicitud planteada por la empresa Kangol Limited. Se declara la notoriedad de la marca



KANGOL, cuyo titular es la empresa Kangol Limited, en el Reino Unido, así como en el comercio internacional y los círculos empresariales dedicados al comercio de vestimenta y en especial de sombrerería.



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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós representando a la empresa Kangol Limited en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, diez minutos, diez segundos del catorce de febrero de dos mil catorce, la que en



este acto se revoca. Se reconoce la notoriedad de la marca **KANGOL** de la empresa Kangol Limited en el Reino Unido así como en el comercio internacional y los círculos empresariales dedicados al comercio de vestimenta y en especial de sombrerería. Se deniega el registro solicitado por la empresa Sai Baba Import S.A., y se admite en su lugar para su inscripción el registro solicitado por la empresa Kangol Limited. Se da por agotada la vía administrativa. 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.
NOTIFÍQUESE.

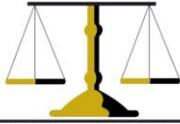
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.06