



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2014-0775-TRA-PI

Oposición a solicitud como nombre comercial del signo PANTHERS FOOTBALL COSTA RICA (diseño), acumulado con la solicitud como marca del signo PANTERAS UNIVERSIDAD LATINA (diseño)

THE PUMAS AMERICAN FOOTBALL CLUB SPORT S.A. y UNIVERSIDAD LATINA S.R.L., apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados 2013-6539, 2013-7530, 2013-7531, 2013-7532)

Marcas y otros signos

VOTO 0078-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del tres de marzo de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por los señores: **Cody Gear**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de residencia 184001175600, en representación de la empresa **THE PUMAS AMERICAN FOOTBALL CLUB SPORTS S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-575787 (antes denominada THE PANTERS AMERICAN FOOTBALL CLUB SPORTS S.A.), y **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, en representación de **UNIVERSIDAD U LATINA S.R.L.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-102-177510, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dos minutos, cuarenta segundos del primero de setiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO



PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de julio de 2013, el señor **ISAAC SALAZAR CASTRO** mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1361-025 y en representación de THE PANTERS AMERICAN FOOTBALL CLUB SPORTS S.A., solicitó el registro del nombre comercial **“PANTHERS FOOTBALL COSTA RICA”**, la cual traduce al español como “PANTERAS FUTBOL COSTA RICA” para distinguir y proteger *“Un nombre comercial dedicado a equipo y escuela de football americano, ubicado en San José, Escazú, de plaza Rolex 600 metros*



sureste, frente a Villas Caracas”, con el diseño:

Dicha solicitud fue

tramitada por el Registro de la Propiedad Industrial bajo el **Expediente No. 2013-6539**.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a la solicitud tramitada bajo el Expediente indicado fueron publicados los días 10, 11 y 14 de octubre de 2013, siendo que el día 10 de diciembre de 2013, presentó oposición la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en la presentación indicada.

TERCERO. Que mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de agosto de 2013, la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa UNIVERSIDAD U LATINA S.R.L., solicitó el registro de las marcas **“PANTERAS**



UNIVERSIDAD LATINA (DISEÑO)”, con el diseño:

en las clases 16, 25

y 41 internacional. Dichas solicitudes son para proteger y distinguir en **clase 16**: *“Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina*



(excepto muebles), material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos), materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés de imprenta, revistas”, marca de fábrica y comercio tramitada por el Registro de la Propiedad Industrial con el **Expediente No. 2013-7530**. En **clase 25**: “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”, marca de fábrica y comercio tramitada por el Registro de la Propiedad Industrial con el **Expediente No. 2013-7531**. En **clase 41**: “Servicios de educación y formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales”, marca de servicios tramitada por el Registro de la Propiedad Industrial con el **Expediente No. 2013-7532**.

CUARTO. Que los edictos correspondientes a la solicitud tramitada bajo el Expediente No. **2013-7530** fueron publicados los días 31 de octubre, 1 y 10 de noviembre de 2013. Los correspondientes a la solicitud tramitada bajo el Expediente No. **2013-7531** fueron publicados los días 29, 30 y 31 de octubre de 2013 y los de la solicitud tramitada bajo el Expediente No. **2013-7532** los días 4, 7 y 8 de abril de 2014.

QUINTO. Que las solicitudes tramitadas con los Expedientes No. **2013-6539**, **2013-7530**, **2013-7531** y **2013-7532** fueron acumuladas mediante resolución de las 10:53:33 horas del 7 de mayo de 2014 y resueltas por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las diez horas, dos minutos, cuarenta segundos del primero de setiembre de dos mil catorce, de la siguiente manera: “...**II.** Se tiene por no demostrado el uso anterior de los signos



, por parte del apoderado de **UNIVERSIDAD U LATINA SRL**; por lo que **se rechaza la oposición incoada** por **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, contra la empresa **THE PANTERS AMERICAN FOOTBALL CLUB SPORTS S.A.**, y **se acoge** la solicitud de



inscripción del nombre comercial , tramitado bajo el expediente número 2013-6539, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a Equipo y Escuela



de deportes de Football Americano, ubicado en San José, Escazú, de plazo Rolex 600 metros sureste, frente a Villas Caracas. **III.** Asimismo, se rechaza la solicitud de inscripción del signo



“ **PANTERAS** ” en clase 41, tramitado bajo el expediente número 2013-7532 y por



especialidad se acogen los signos para la clase 16 y 25 de la empresa **UNIVERSIDAD U LATINA SRL**, tramitados bajo los expedientes 2013-7530 y 2013-7531...”

SEXTO. Que inconformes con lo resuelto, el licenciado **CODY GEAR** en representación de **THE PUMAS AMERICAN FOOTBALL CLUB SPORTS S.A.** (antes **THE PANTERS AMERICAN FOOTBALL CLUB SPORTS S.A.**) y la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en representación de **UNIVERSIDAD U LATINA S.R.L.** presentaron los recursos de revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución final indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal en Alzada.


SETIMO. 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 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 del doce de julio al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera como único hecho con tal carácter y que resulta de relevancia para el dictado de esta resolución, el siguiente:



1. Que el signo “” es utilizado por la UNIVERSIDAD LATINA desde antes del 29 de julio de 2013, para distinguir y promocionar equipos deportivos y actividades culturales y educativas, (ver folios 38 a 46, 171, 173 a 177 y 268).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Al valorar los medios de prueba presentados por la representación de la opositora (Universidad U Latina S.R.L.) considera el Registro de la Propiedad Industrial que todas las impresiones de las publicaciones realizadas en el sitio de Facebook de la Dirección de Vida Universitaria (DIVU) de esa universidad, en donde se anuncian distintas actividades deportivas en las que se utilizó el logo “PANTERAS ULATINA” solicitado como signo marcario en estas diligencias administrativas, datan del 9 de diciembre de 2013 y por ello no se logró demostrar, con estos elementos probatorios, la colocación del signo sobre los productos efectivamente comercializados o en conexión con los servicios brindados, ni se demuestra la circulación o la prestación de servicios en el territorio nacional para la clase 41 y por esto no se acreditó un uso constante y efectivo de las marcas de la oponente. Aunado a ello, la prueba aportada es posterior a la solicitud del signo propuesto por la empresa The Panters American Football Club Sports S. A. En razón de lo anterior, procede esa Autoridad a realizar el cotejo de las marcas y concluye que el derecho de prelación favorece la solicitud de nombre comercial presentada por esta última. Adicionalmente, determina que entre los signos cotejados existe similitud a nivel gráfico e ideológico, así como entre los servicios que se propone para el nombre comercial y los referidos por la marca de la opositora solicitada en clase 41 y con ello se puede provocar confusión en el consumidor sobre el origen empresarial. En virtud de este análisis el Registro admite el nombre comercial propuesto por The Panters American Football Club Sports, rechaza la inscripción solicitada por Universidad U Latina S. R. L. en clase 41, pero acoge su solicitud de registro en clases 16 y 25.



Inconforme con lo resuelto, el señor **Cody Gear**, en representación de la empresa solicitante **The Pumas American Football Club Sports, S. A.** (antes The Panthers American Football Club Sports, S. A.), alega que tampoco procede el registro del signo “Panteras Universidad Latina (diseño)” en las clases 16 y 25 porque los productos a proteger van en contra del giro propio del negocio que pretende explotar su representada con el nombre comercial “The Panthers American Football Club Sport”, toda vez que esto impediría usarlo para material de instrucción y didáctico comprendido en la clase 16, o las prendas de vestir de la clase 25, dado lo cual viola lo dispuesto en los incisos a, b, c, d, e, j, y k del artículo 8 de la Ley de Marcas y con ello se limitaría la actividad comercial de su signo. Con fundamento en estos alegatos solicita se confirme la resolución del Registro en cuanto acoge su signo y se rechace el signo presentado por la opositora para todas las clases propuestas.

Por otra parte, la **licenciada Reuben Hatounian** en representación de la empresa opositora manifiesta su desacuerdo con lo resuelto indicando que la **Universidad U Latina S.R.L.** ha utilizado desde el año 2012 el signo del que ahora solicita su inscripción, tanto para sus equipos deportivos como para otros proyectos deportivos y sociales. Resalta que dentro del marco de responsabilidad social esa Universidad, en conjunto con la Fundación Real Madrid, realizan el proyecto: Escuela Socio Deportiva Panteras ULatina, utilizando este mismo logo desde diciembre de 2012. Agrega que ese logo es utilizado por los equipos deportivos de esa universidad en varias disciplinas (fútbol, baloncesto, tenis de mesa, natación, atletismo, entre otros), e incluso con este mismo signo participaron en los Juegos Universitarios Costarricenses JUNCOS realizados del 20 al 28 de abril del año 2013. Agrega que la empresa The Panthers American Football Club Sports, S. A. solicitó el registro de su signo el 29 de julio de 2013, en tanto que su representada lo utiliza desde el año 2012, con lo cual se demuestra el uso de su signo por más de 18 meses previos a la solicitud de ese nombre comercial. Afirma que la prueba ha sido incorrectamente valorada por el Registro, toda vez que, a pesar de que las certificaciones notariales fueron emitidas el 9 de diciembre de 2013, el contenido de esos documentos es de fecha anterior, porque se trata de actos realizados en el año 2012 demostrando el uso anterior



por parte de su representada. En razón de dichos alegatos solicita se revoque la resolución que apela, se rechace el signo pretendido por la empresa The Pumas American Football Club Sports, S. A. (antes The Panters American Football Club Sports, S. A.) y se conceda su marca en todas las clases propuestas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El principal asunto bajo discusión es a cuál de las empresas enfrentadas corresponde el mejor derecho de prelación para obtener el registro del signo que solicitan, de acuerdo a su primer uso en el mercado. Indica el artículo 4 inciso a) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas):

Artículo 4º- Praelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua. [...]

En este mismo sentido es de mérito, traer a colación lo que al respecto establece el autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, nos refiere respecto al tema, y que en lo de interés manifiesta lo siguiente:

El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena.



(3era edición, 1999: pág. 142)

Al respecto este Tribunal, mediante resolución 0132-2006 de las 15:30 horas del 9 de junio de 2006, indicó en su considerando quinto a efectos de explicar el sistema de prelación contenido en el artículo 4 de la Ley de Marcas:

...existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan *“1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo...aquél en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho... (Boris Kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205). Siguiendo con esa tesis, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad. (itálicas del original).*

Por ello es que se afirma que el sistema costarricense a efectos de la adquisición del derecho es de tipo mixto, ya que contiene los principios tanto de un sistema declarativo como de un sistema atributivo o constitutivo.

El Registro de la Propiedad Industrial determinó no tomar en cuenta la prueba presentada por la empresa opositora, al considerar que se trata de impresiones realizadas el 9 de diciembre de 2013 y que al ser posteriores al 29 de julio de 2013, fecha en que fue presentada la solicitud de nombre comercial por parte de la empresa The Pumas American Football Club Sports, S. A.



(antes The Panters American Football Club Sports, S. A.) no se logró acreditar el uso anterior por parte de la Universidad U Latina S.R.L.

En razón de lo anterior, procedió esa autoridad a realizar un cotejo marcario, concluyendo que hay similitud gráfica e ideológica entre el nombre comercial y las marcas propuestas, lo cual, aunado a que el giro comercial del primero y los servicios solicitados para la segunda en clase 41 son similares y susceptibles de ser relacionados, porque en ambos casos se trata de proteger servicios relativos a actividades deportivas, por ello sí hay peligro de provocar confusión en el consumidor y en consecuencia no es posible la coexistencia registral del nombre comercial con la marca en clase 41. No así para los productos solicitados en las clases 16 y 25, los que en aplicación del principio de especialidad si se conceden.

Advierte este Tribunal que efectivamente la prueba aportada por la Universidad U Latina S.R.L. consiste en varias impresiones de su sitio de Facebook que datan de diciembre de 2013 y que por ello el Registro no las aceptó. No obstante, para este Tribunal es evidente que del contenido de esos documentos se desprende claramente que los hechos que comprueban sucedieron en una fecha anterior y por ello dio oportunidad de presentar más elementos probatorios.

De este modo fueron agregadas al expediente otras impresiones del sitio de Facebook de los Juegos Universitarios Juncos 2013, realizadas el 10 de setiembre de 2014 pero que también evidencian hechos ocurridos con anterioridad al 29 de julio de 2013, fecha en que fue presentada la solicitud de nombre comercial por la empresa The Pumas American Football Club Sports, S. A. (antes The Panters American Football Club Sports, S. A.).

En este sentido, consta en autos que la representación de la Universidad U Latina S.R.L. aportó como prueba de su uso anterior los siguientes documentos:

I.- Certificación de impresiones de las publicaciones realizadas en Facebook por la Dirección de Vida Universitaria (DIVU) de la Universidad Latina, de:

1. La invitación al examen de cambio de cinturón del equipo de Karate Do del DOJO Panteras U Latina, a celebrarse el sábado 26 de enero de 2013 en el Auditorio Campus Heredia, (folio



35).

2. Anuncio dirigido a Panteras de la Universidad Latina de Costa Rica respecto de la semana de Orientación, (folio 36).
3. Anuncio de promoción de Panteras Universidad Latina, (folio 37).
4. Actividad de presentación de Panteras Universidad Latina realizada el 26 de octubre de 2012, (folios 38 a 39).
5. Actividad con las Asociaciones Estudiantiles de presentación de Panteras Universidad Latina realizada el 26 de octubre de 2012, (folio 40).
6. Actividad con las Asociaciones Estudiantiles de presentación de Panteras Universidad Latina realizada el 26 de octubre de 2012, (folio 40).
7. Anuncio del 2 de noviembre de 2012, felicitando al equipo masculino de baloncesto Panteras de la Universidad Latina, por su logro como campeones de la liga universitaria de esa disciplina, (folio 41).
8. Anuncio del 5 de noviembre de 2012, felicitando al DOJO Panteras U Latina, por haber obtenido la presea de bronce en el ranking general en la III Copa Bushido, (folio 42).
9. Anuncio de fecha 6 de noviembre de 2012, con relación a un partido de fútbol masculino entre el equipo de fútbol masculino Panteras de la U Latina y Aserrí, (folio 43).
10. Invitación a la inauguración de la Escuela Socio Deportiva Panteras de la Universidad Latina junto con la Fundación Real Madrid a celebrarse el 10 de diciembre de 2012 en el Campus de Heredia, (folio 44).
11. Felicitación a los atletas de Panteras Universidad Latina que participaron en el Campeonato Mundial de Karate, de fecha 29 de noviembre de 2012, (folio 45).
12. Anuncio del partido de fútbol femenino entre la Selección Nacional Mayor de Costa Rica y el equipo femenino Panteras ULatina, a celebrarse el 21 de noviembre de 2012, (folio 46).
13. Anuncio publicado el 19 de diciembre de 2012 con relación a la Escuela Socio Deportiva Panteras ULatina, (folio 171).
14. Invitación de fecha 31 de octubre de 2012 a la Final de la Liga Universitaria de Baloncesto, entre la Universidad Latina de Costa Rica vrs la UCR, (folio 176).



II.- Publicaciones realizadas en el perfil de Facebook de **Juncos UNA 2013**, en donde aparecen fotografías de varios competidores que visten la camiseta de Panteras ULatina:



1. Con fecha 21 de abril de 2013 bajo el título Fútbol femenino ULATINA 0 – TEC 0, (folio 173).
2. Con fecha 20 de abril de 2013 bajo el título Baloncesto masculino TEC 52 – ULATINA 75, (folio 174).
3. Con fecha 22 de abril de 2013 bajo el título Futsal femenino: ULATINA 6 – UNED 7, (folio 175).
4. Con fecha 20 de abril de 2013 bajo el título Futsal femenino – UCR vrs ULATINA, (folio 177).

III.- Declaración jurada del señor Marco Vinicio Pérez Román, mayor, casado, psicólogo, con cédula 1-1068-503 y vecino de San José, emitida el 18 de junio de 2015, manifestando que la Universidad Latina de Costa Rica realizó el lanzamiento oficial de la marca PANTERAS en octubre del año 2012, para equipos deportivos, actividades culturales y educativas. Asimismo, afirma que él en conjunto con los señores Ariel Sánchez Ponce y Maricel Ramírez Solano participaron en forma activa en la organización de este programa, del que se evidencia su uso real y efectivo de manera continua por parte de esta Universidad desde su lanzamiento hasta la fecha de esta declaración, (folio 268).

De este modo, concluye este Tribunal que valoradas en su conjunto las certificaciones de las páginas de Facebook de la ULatina y del sitio Juncos UNA 2013, así como la declaración jurada presentada por Marco Vinicio Pérez Román se desprende que desde el 26 de octubre de 2012 la Universidad U Latina ha venido usando el signo propuesto PANTERAS para identificar la organización de actividades deportivas en disciplinas varias.

Aunado a lo anterior, efectivamente hay similitud entre el objeto de protección propuesto para



el nombre comercial  y la marca  en clase 41 y en consecuencia no es posible su coexistencia registral. Sin embargo, al quedar demostrado el uso anterior por parte de la Universidad U Latina S.R.L., de conformidad con el inciso a) del artículo 4 de la Ley de Marcas, le asiste a esta el derecho de prelación y por ello debe ser denegada la solicitud presentada por The Pumas American Football Club Sports S. A.

Por lo expuesto, no resultan de recibo los agravios de The Pumas American Football Club Sports S. A. y en razón de ello se declara sin lugar su recurso. En consecuencia, este Tribunal declara con lugar el recurso presentado por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **Universidad U Latina S.R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dos minutos, cuarenta segundos del primero de setiembre de dos mil catorce, la cual se revoca parcialmente para se deniegue el nombre comercial solicitado por The Pumas American Football Club Sports S. A. y se conceda el registro de la marca pretendida por la Universidad U Latina S.R.L. en clases 16, 25 y 41.

QUINTO. SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso presentado por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian** en representación de la empresa **Universidad U Latina S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dos minutos, cuarenta segundos del primero de setiembre de dos mil



catorce, la cual se revoca parcialmente para que se conceda el registro como marca al signo



en clase 41. Asimismo, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación presentado por Cody Gear en representación de la empresa **The Pumas American Football Club Sports S. A.** en contra de esa misma resolución, y como consecuencia de la concesión otorgada a la empresa Universidad U Latina S.R.L. se deniega el registro del nombre



comercial . 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

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. Goicoechea 05 de agosto de 2016.-



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33