
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0454-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA “ Frymëzim ”

NIKE INNOVATE C.V., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2017-4298,
Registro No 275634)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0084-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos del diecisiete de abril de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Montserrat Alfaro Solano, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1149-0188, en representación de **NIKE INNOVATE C.V.**, sociedad constituida bajo las leyes de Países Bajos, con domicilio en ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON, 97005-6453 Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **15:19:45 horas del 28 de junio de 2019.**

Redacta la juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que la empresa **NIKE**

INNOVATE C.V., promovió solicitud de nulidad contra la marca  **Frymëzim** inscrita con

registro **275634** en clase 25 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*, cuyo titular es **UNIFORMES ATENAS CR, S.A.**

En contra de dicha solicitud se apersonó el señor Kenneth Suarez Bolaños, empresario, vecino de Atenas, Alajuela, con cédula de identidad 1-973-498, en representación de la titular **UNIFORMES ATENAS CR, S.A.**

El Registro de la Propiedad Industrial, en resolución dictada a las **15:19:45 horas del 28 de junio de 2019**, resolvió denegar la solicitud de nulidad presentada por **NIKE INNOVATE C.V.** al considerar que a pesar de que su signo ha sido reconocido como notorio, al realizar el cotejo marcario se determina que no existe una similitud tal que impida su coexistencia registral y por ello el signo con registro 275634 no transgrede lo dispuesto en los incisos a), b) y e) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Alfaro Solano recurrió la resolución indicada, manifestando en sus agravios que el razonamiento del Registro es erróneo, ya que falla en respetar la proporción y alcances que merece la notoriedad de una marca como NIKE. Agrega que se hace un cotejo incompleto, en donde deja de lado importantes elementos mencionados en la acción de nulidad. Afirma que el signo cuestionado se compone de un término denominativo "**FRYMËZIM**" y uno gráfico que consiste en dos "*checks*" que se interponen uno con el otro, siendo fácilmente constatable que se trata de los signos "*check*"  tan emblemáticos de la empresa NIKE, el cual goza de notoriedad y un evidente uso difundido a nivel mundial desde años atrás. Afirma que dado lo anterior, el signo objetado infringe el inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas porque el consumidor medio al enfrentarse a ambas puede relacionarlas y producirse un riesgo de asociación al creer que existe un vínculo entre ambas empresas. Aunado a lo anterior, la marca impugnada protege productos en

común con los de NIKE INNOVATE C.V., tales como prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería y presenta similitudes con sus signos, con lo cual violenta también los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de citas y por ello no pueden coexistir en el comercio. Adicionalmente la marca de su representada es notoria, pertenece a la familia de marcas de NIKE INNOVATE C.V., en donde la totalidad de los productos son altamente reconocidos a nivel mundial e indiscutiblemente son asociados a esa empresa, lo cual refuerza el peligro de asociación. Por lo anterior solicita sea revocada la resolución del Registro.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propio el elenco de hechos que con tal carácter tuvo la autoridad registral.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

CUARTO. Que 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. I. SOBRE EL ALCANCE DE LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DEL SIGNO MARCARIO INSCRITO A FAVOR DE LA EMPRESA ACCIONANTE. Tal como afirma la recurrente, el Registro de la Propiedad Industrial declaró la notoriedad de sus marcas “”. No obstante, dicha declaratoria debe ser correctamente dimensionada en sus alcances, ya que no puede interpretarse que con esa declaratoria se le esté otorgando un derecho de exclusiva o un monopolio sobre todo diseño que consista en un signo de “visto” o “*check*” de cualquier tipo.

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que pueda

generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen. De este modo, la finalidad de una marca es lograr su individualización en el mercado. Con esto se evita provocar confusión, protegiendo tanto al consumidor como al empresario titular, de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, tal como lo dispone su **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado -o en trámite de registro- por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos. Así como su **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad. Y en ambos supuestos cuando se pueda causar confusión en el público consumidor.

Por otra parte, respecto del cotejo con marcas declaradas o reconocidas como notorias, el inciso e) de este mismo artículo 8 dispone que no puede inscribirse un signo que afecte derechos previamente adquiridos por un tercero:

*“e) Si el signo constituye una **reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París** por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo”* (agregado el énfasis)

III. SOBRE LOS SIGNOS EN PUGNA. Una vez examinada la marca que se pretende anular, se advierte que ésta consiste en el elemento denominativo **“Frymëzim”** -con una

grafía y colores especiales- y otro gráfico , formando el conjunto “Frymëzim” , siendo el término denominativo el que sobresale de dicho conjunto.

Desde este punto de vista, puede afirmar este Órgano Superior que no lleva razón el apelante en cuanto alega similitud del signo cuya nulidad pretende en relación con los inscritos a favor de su representada, en lo referido a la presencia de dos símbolos de “check” contrapuestos, ya que al comparar ambas marcas resaltan fácilmente sus diferencias.

De este modo, a pesar de que sus marcas con denominativo “” hayan adquirido la condición de notoriedad, el alcance de esta protección especial no es suficiente para impedir su coexistencia con otros signos que cuenten con elementos que los hagan distintivos. Tal como ocurre en este caso, en donde -se reitera- en el signo objetado sobresale su término denominativo “**FRYMËZIM**” que permite su distinción, y por ello eliminan el riesgo de confusión.

A mayor abundamiento, ya este Tribunal en el **Voto 0449-2018** de las once horas con cincuenta minutos del primero de agosto de dos mil dieciocho, se refirió a los signos confrontados en este expediente y resolvió la oposición presentada por la empresa ahora promovente Nike Innovate C. V. en contra del registro de la marca  Frymëzim que solicitara **UNIFORMES ATENAS CR, S.A.**, siendo que en este caso también resultan aplicables los fundamentos esbozados por este Órgano de Alzada en esa oportunidad:

“...Partiendo de lo indicado, es importante señalar que si bien la marca figurativa



fue reconocida notoria, ello no implica que otros distintivos no puedan ser registrables, por lo que la notoriedad siempre ha de ser examinada conforme lo dispone el artículo 24 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que 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: (...)

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.” (subrayado y negrita no es del original).

Entonces, cotejado el signo solicitado



con la marca figurativa notoria



, se aprecia que la propuesta para registro está formada por un elemento figurativo y otro denominativo. El figurativo se parece a dos líneas curvas entrelazadas de color negro y rojo, o como indica el solicitante se asemeja a dos manos entrelazadas, además, se acompaña de la palabra “**Frymëzim**”, mientras que el signo notorio de la oponente está conformado por el diseño de una especie de ala estilizada, formado por una franja gruesa, corta, con una inclinación y ángulo más acentuado, se observa que en lo que respecta al diseño, tipográficamente son diferentes. Desde el punto de vista gráfico o visual, los distintivos comparados son completamente

discrepantes, esto porque el elemento figurativo notorio  suscita o evoca en la mente del consumidor un concepto concreto “**NIKE**”, (que es el nombre con el que se conoce este diseño figurativo), que difiere del vocablo “**Frymëzim**”, no existiendo similitud entre éstas. Por lo que, de la visión de conjunto de la marca a registrar, esta no lleva a confusión al consumidor frente al signo figurativo notorio de

la empresa **NIKE INNOVATE C.V.**; disimilitud que se da también a nivel fonético o auditivo, ya que la pronunciación es diferente; e ideológica y conceptualmente resultan distintos, toda vez, que **“Frymëzim”**, traducido del idioma alemán al español significa **“inspiración”**, y **“Nike”** en la etimología griega era la diosa de la victoria.

Del análisis anterior, se determina que de conformidad con el inciso g) del artículo 24 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los signos comparados son diferentes, de manera que no es factible que los consumidores al tenerlas frente a sus ojos las confunda, o bien asocie los productos de uno y otro signo.

(...)

Del análisis efectuado a los signos, se evidencia que el elemento gráfico y denominativo que componen la marca propuesta la distancian del distintivo figurativo notorio, por lo que el argumento de la representante de la empresa opositora sobre que los signos son semejantes a nivel gráfico e ideológico no aplica, ya que éstos son disímiles visual, auditivo y conceptualmente, por las razones señaladas líneas arriba. Por lo que tales distintivos pueden coexistir en el comercio.

Respecto del agravio que plantea la representación de la recurrente, sobre que la

marca  no solo es notoria, sino que además pertenece a una familia de marcas de **NIKE INNOVATE C.V.** Sobre este aspecto, es importante señalar a la oponente que, el hecho que su marca sea parte de una familia de marcas, y que tal y como se desprende de su alegato (folios 63 y 64 del legajo de apelación), que el signo solicitado para registro contemple el elemento distintivo de su familia de marcas, (lo cual no ocurre en el presente caso), no significa, a que tenga el derecho infalible a que otros signos –como el propuesto- con distintividad, sean inscritos. Esto porque, si hubiese o no oposiciones, el operador jurídico deberá examinar si el signo que se

intenta inscribir transgrede o no los supuestos del artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, a efecto de determinar si éste resulta similar, idéntico o si es susceptible de llevar a confusión o riesgo de asociación a los consumidores con respecto al signo notorio, y así precisar si es factible o no de ser objeto de registro. En el presente caso se determinó del análisis llevado a cabo, que las diferencias existentes entre los signos no generan en el consumidor la impresión de que tienen el mismo origen empresarial...” (Voto 0449-2018)

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial; en aplicación de lo dispuesto en los incisos a), b) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no resultan de recibo los agravios expuestos por la parte recurrente, ya que no existe posibilidad de que la coexistencia de los signos cotejados en la resolución venida en Alzada pueda causar confusión en el público consumidor en cuanto al origen empresarial de los productos que protegen, por cuanto existen diferencias que les permiten distinguirse de forma individual.

Dado lo anterior, no se observa que el signo  Frymëzim incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por NIKE INNOVATE C.V. y confirmar la denegatoria de su solicitud de nulidad.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Montserrat Alfaro Solano en representación de **NIKE INNOVATE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **15:19:45 horas del 28 de junio de 2019**, la que en este acto **SE CONFIRMA**

para que se deniegue su acción de nulidad en contra del signo  Frymëzim con registro 275634 e inscrito a favor de **UNIFORMES ATENAS CR S.A.** el cual debe mantenerse. 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 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36