
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0535-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-3184

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0097-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta minutos del primero de marzo de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de California con domicilio en 3375 Foothill Road #1200, Carpinteria, California, 93013, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:41:57 horas del 7 de octubre de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de mayo de 2020, la abogada Marianella Arias Chacón de calidades conocidas, en su condición de gestora de negocios de la empresa **SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB**, presentó solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio  , para proteger y distinguir en clase 25 internacional: ropa, calzado, artículos de sombrerería.

Mediante resolución final de las 14:41:57 horas del 7 de octubre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida, por derechos de terceros al encontrarse inscritos los signos marcarios registros: 58810 y 229521, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Marianella Arias Chacón apeló lo resuelto y expuso como agravios que el elemento denominativo de los signos confrontados es el que se debe de tomar en cuenta al momento de comparar signos mixtos, en razón de ello las marcas inscritas no son fonética, gráfica ni conceptualmente similares al signo solicitado; además se deben de valorar todos los elementos (denominativos y figurativos) que conforman los signos marcarios, los cuales no fueron analizados por el Registro. De ahí, que al comparar la marca pretendida y los signos figurativos inscritos se observa que no se genera confusión entre ellos, además los elementos denominativos que conforman la marca pretendida son SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB, por lo que, por sí mismos pueden constituirse en una marca.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:



1. Marca de fábrica y comercio  inscrita desde el 10 de junio de 1981 y

vigente hasta el 10 de junio de 2021, registro **58810**, a nombre de The Polo/Lauren Company, L.P., en **clase 25** internacional para proteger y distinguir: ropa (folios 6 a 7 del legajo digital de apelación).



2. Marca de fábrica y servicios inscrita desde el 12 de agosto de 2013 y vigente hasta el 12 de agosto de 2023, registro **229521**, a nombre de The Polo/Lauren Company, L.P., para proteger y distinguir en **clase 9**: binoculares, estuches de gafas, quevedos, estuches para quevedos, cadenas para quevedos, quevedos, cordones para los lentes, monturas de gafas, cadenas para gafas, cordones para gafas, gafas, estuches de gafas, cristales de gafas. estuches de gafas de sol, cordones de gafas de sol, gafas de sol marcos, cadenas de gafas de sol, gafas de sol; **clase 11**: sistemas de iluminación; **clase 18**: manufacturas de cuero, a saber, maletines, mochilas, bolsas de playa, carteras, bastones, estuches para tarjetas, bolsos, estuches para llaves, tirantes de cuero para los hombros, para soles, carteras de bolsillo, monederos, mochilas, mochilas escolares, bolsas de cuero, bolsos de compras, valijas, baúles de viaje, maletas, paraguas, billeteras; **clase 20**: muebles, espejos, marcos para cuadros, cojines decorativos; **clase 21**: pequeños utensilios y recipientes (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles); materiales para hacer cepillos; porcelana y loza, no comprendidas en otras clases; **clase 24**: ropa de cama, edredones, mantas de cama, fundas de edredón, fundas de almohadas, fundas de cama, colchas de cama, toallas, servilletas de materiales textiles, manteles de tela; **clase 27**: alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos, murales (no textil) y **clase 35**: servicios de comercio minorista y los servicios en línea que ofrece la venta de prendas de vestir, calzado sombrerería, y accesorios a hombres, mujeres y niños y artículos para el hogar

(folios 10 a 12 del legajo digital de apelación).



3. Marca de fábrica inscrita desde el 21 de diciembre de 2007 y vigente hasta el 21 de diciembre de 2027, registro **172233**, a nombre de United States Polo Association, en **clase 25** internacional, para proteger y distinguir: trajes y chaquetas para hombres y niños, camisetas, pantalones, vestimenta de cuero, pantalones de mezclilla, artículos de vestimenta de punto, ropa interior, calcetines, corbatas, artículos de calzado, ropa para dormir, ropa deportiva (camisetas, camisetas tipo polo, artículos de vestimenta para nadar, sudaderas, chaquetas), artículos para invierno (sombreros, guantes, bufandas, capas), vestimenta externa (cuero, tela, impermeables), cinturones (cuero y tela); abrigos para mujer y niña, chaquetas, pantalones, camisetas, pantalones de mezclilla, vestimenta de cuero, artículos de vestimenta de punto, ropa interior, calcetines, artículos de calzado, ropa para dormir, ropa deportiva (camisetas, camisetas tipo polo, artículos de vestimenta para nadar, sudaderas, chaquetas) artículos para invierno (sombreros, guantes, bufandas, capas) vestimenta externa (cuero, tela, impermeables), fajas (cuero y tela), (folios 20 a 21 del legajo de apelación).

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. 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. Conviene hacer referencia a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1 de la siguiente manera:

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. [...]

La finalidad que tiene la Ley de marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2 son definidas como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Así que todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y esta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que se confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que el signo no desempeñaría su papel diferenciador y no será posible darle protección registral.

Por ello el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, son muy claros en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente; estos incisos indican:

- 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 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 anterior.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético o ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; todo lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

Por consiguiente, para realizar el cotejo de los signos, el calificador se debe colocar en el

lugar del consumidor del bien o servicio; luego, debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, 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 mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Debido a lo anterior, este tribunal considera pertinente agregar al cotejo marcario el signo con el registro **172233**, el cual fue descartado por el Registro de la Propiedad Intelectual para su confrontación con la marca pretendida; y con respecto a la marca de fábrica y servicios con el registro **229521**, no se cotejan los productos en las clases 9, 11, 18, 20, 21, 24 y 27, debido a que no guardan relación con los productos pretendidos por el signo solicitado, por ende no generan confusión entre ellos, únicamente los servicios en clase 35 internacional los que se cotejarán con la marca solicitada.

Por consiguiente, las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



Clase 25: ropa, calzado, artículos de sombrerería.

SIGNOS INSCRITOS

		
<p align="center">Clase 25</p>	<p align="center">Clase 35</p>	<p align="center">Clase 25</p>
<p>Ropa</p>	<p>Servicios de comercio minorista y los servicios en línea que ofrece la venta de prendas de vestir, calzado sombrerería, y accesorios a hombres, mujeres y niños y artículos para el hogar.</p>	<p>Trajes y chaquetas para hombres y niños, camisetas, pantalones, vestimenta de cuero, pantalones de mezclilla, artículos de vestimenta de punto, ropa interior, calcetines, corbatas, artículos de calzado, ropa para dormir, ropa deportiva (camisetas, camisetas tipo polo, artículos de vestimenta para nadar, sudaderas, chaquetas), artículos para invierno (sombrosos, guantes, bufandas, capas), vestimenta externa (cuero, tela, impermeables), cinturones (cuero y tela); abrigos para mujer y niña, chaquetas, pantalones, camisetas, pantalones de mezclilla, vestimenta de cuero, artículos de vestimenta de punto, ropa interior, calcetines, artículos de calzado, ropa para dormir, ropa deportiva (camisetas, camisetas tipo polo, artículos de vestimenta para nadar, sudaderas, chaquetas) artículos para invierno (sombrosos, guantes, bufandas, capas) vestimenta externa (cuero, tela, impermeables), fajas (cuero y tela).</p>



Tal y como se desprende del cotejo realizado entre el signo solicitado y las marcas



inscritas ,  y , se determina que gráficamente el signo pretendido es mixto, conformado por el término SANTA BARBARA ubicado en su parte superior en forma de arco, debajo de este se aprecia la figura de un jinete sobre un caballo jugando polo y en su parte inferior la frase POLO & RACQUET CLUB; las marcas registradas son mixtas, formadas por una imagen similar a la del signo pretendido, a excepción de la tercera marca inscrita que refleja la imagen de dos jinetes en sus caballos jugando polo.

A pesar de que el signo marcario solicitado contiene otros elementos gramaticales, estos no le agregan la distintividad necesaria para su registración. Como se aprecia en el cotejo el elemento que salta a la vista del consumidor será siempre el diseño de un jinete montado a caballo jugando polo, indistintamente de sus detalles, y este se encuentra contenido en los registros inscritos; en consecuencia, debido a su similitud y a la naturaleza de los productos y servicios, el consumidor podría asociar la marca solicitada a un mismo origen empresarial, situación que evidentemente inducirá a error o confusión al consumidor sobre el producto y su procedencia.

Desde el punto de vista fonético la marca pretendida es mixta (conformada por denominaciones y figuras), los signos inscritos únicamente son figurativos, razón por la cual no existe semejanza auditiva para el consumidor.

Desde el punto de vista ideológico, la marca solicitada en su conjunto contiene la figura de un jinete sobre un caballo jugando polo al igual que los signos inscritos, por lo que evoca el

mismo concepto en el consumidor: el juego de polo, quien podrá relacionarlas dentro de la misma actividad mercantil, bajo la misma línea de productos y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto a los signos inscritos sería inevitable.

Por otro lado, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. Confusión indirecta: en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, *El nuevo derecho de marcas*, p.263)

De ahí que, al comparar la lista de productos y servicios de las marcas registradas se observa que los productos pretendidos por el signo solicitado son iguales o semejantes a los ya protegidos, al estar relacionados con las prendas de vestir, el calzado y los artículos de sombrerería para personas; estos son de la misma naturaleza y derivan en los mismos medios comerciales, por lo que el consumidor podría tomar un producto por otro, en el entendido de que el término vestimenta engloba una gran variedad de productos. Además, al presentar los signos la semejanza gráfica e ideológica antes desarrollada, se puede presentar un riesgo de confusión directa e indirecta en el consumidor, que de no advertirse, ante la coexistencia de

las marcas, se quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial y esto restringe indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, esto es: impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, como bien lo indica el artículo 25 de la Ley de marcas.

Así las cosas, este Tribunal estima que no lleva razón la apelante en sus argumentos, toda

vez que ha quedado debidamente demostrado que el signo propuesto  presenta elementos gráficos e ideológicos que pueden causar riesgo de confusión y asociación en el consumidor, máxime que sus productos se encuentran estrechamente relacionados con los signos inscritos y van dirigidos al mismo tipo de consumidor.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directa e indirecta entre los

signos cotejados, por encontrarse inscritos los signos ,  y , de permitirse la inscripción de la marca solicitada se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b), por lo que es pertinente rechazar los agravios formulados por la apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada especial de la empresa **SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:41:57 horas del 7 de octubre de 2020, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:41:57 horas del 7 de octubre de 2020, la que en este acto **se confirma**. 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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/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