

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0836-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio (MANCHESTER UNITED) (25)

Manchester United Limited, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-6304)

Marcas y otros signos



VOTO 0136-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veintiocho minutos del veinticinco de marzo del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Cristian Calderón Cartín, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-800-402, en su condición de apoderado especial de la empresa **MANCHESTER UNITED LIMITED**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de United Kingdom, con establecimiento administrativo y comercial en Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA, United Kingdom, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:26 horas del 11 de diciembre del 2013.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:45 horas del 18 de julio del 2013, el licenciado Cristian Calderón Cartín, apoderado especial de la empresa **MANCHESTER UNITED LIMITED**,



solicitó la inscripción de la marca de comercio en clase 25 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir *“Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; prendas de vestir exteriores, prendas deportivas, ropa deportiva, artículos de ropa interior, lencería, medias, botas, zapatos, accesorios de metal para calzado, ropa interior, abrigos, ropa de trabajo; protectores de cuello y collares, orejeras, botas y zapatos de futbol, tacos de futbol, tacos de futbol tipo botas y zapatos de futbol, camisetas, pantalones cortos, camisetas, calcetines, suéteres, uniformes de futbol no originales, camisetas de futbol, pantalones cortos de futbol, calcetines de futbol, gorras, sombreros, bufandas, chaquetas, batas, pijamas, sandalias, zapatillas, calzoncillos, ropa de playa y zapatos, botas de bebe, baberos, juegos de mameluco del bebé, pantalones y trajes para dormir, peto tirantes, cinturones, boinas, pulseras, prendas de deporte, corbatas, pañuelos, delantales, batas, gorros de baño y trajes, shorts de baño, botas de agua, ligas, guantes y mitones, vinchas, camisetas, suéteres y prendas de punto, polainas, forros (fustanes); parkas (abrigos con gorro) chales, mallas, faldas, uniformes, chalecos, viseras, chalecos, ropa impermeable.”*

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 9:26:07 horas del 11 de diciembre del 2013, rechazar la inscripción de la marca indicada, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, incurriendo en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y dictamino en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”*** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de enero del 2014, el licenciado Cristian Calderón Cartín, interpuso recurso de apelación donde expreso como sus agravios lo siguiente: Que la marca MANCHESTER (diseño) registrada bajo el número 97768, no se encuentra en uso, y por

plantearse como defensa una solicitud de cancelación por falta de uso en contra de dicho registro, es por lo que se solicita dejar en suspenso la continuación del expediente así como declarar con lugar los recursos incoados.

SEGUNDO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, registro 97768, cuyo titular es FABRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. de C.V., vigente al 11 de noviembre del 2026, en clase 28 internacional, para proteger y distinguir: “camisas, sweater, chaquetas, playeras y chalecos”. (folio 68 expediente principal).

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

QUINTO. LEVANTAMIENTO DE SUSPENSO EN EL PRESENTE EXPEDIENTE.



En virtud de que la marca de fábrica , registro número 97768, en clase 25 internacional, propiedad de FABRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. de C.V., se encuentra RENOVADA (Certificación RNPDIGITAL-471268-2019 a folio 68), se

levanta la suspensión del conocimiento del fondo del presente asunto, decretado mediante el Voto 0540-2015, dictado por este Tribunal, a las 13:35 horas del 16 de julio de 2015, a efectos de proceder a resolver el presente expediente.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 supuestos contenidos, entre

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.

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado

tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que 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.

De igual forma, es de mayor importancia para el caso, el inciso c) del mismo numeral, 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:...

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;

Así como la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al

consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, en relación a ello ha dictaminado que “... el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del idéntico o parecido *contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.*

Siendo entonces que la marca propuesta y la marca inscrita del caso en cuestión son las siguientes:

<i>Signo</i>		
<i>Estado</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>Registro</i>	-----	<i>97768</i>
<i>Marca</i>	<i>de Comercio</i>	<i>de Fabrica</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; prendas de vestir exteriores, prendas deportivas, ropa deportiva, artículos de ropa interior, lencería, medias, botas, zapatos, accesorios de metal para calzado, ropa interior, abrigos, ropa de trabajo; protectores de cuello y collares,</i>	<i>camisas, sweater, chaquetas, playeras y</i>

	orejeras, botas y zapatos de futbol, tacos de futbol, tacos de futbol tipo botas y zapatos de futbol, camisetas, pantalones cortos, camisetas, calcetines, suéteres, uniformes de futbol no originales, camisetas de futbol, pantalones cortos de futbol, calcetines de futbol, gorras, sombreros, bufandas, chaquetas, batas, pijamas, sandalias, zapatillas, calzoncillos, ropa de playa y zapatos, botas de bebe, baberos, juegos de mameluco del bebé, pantalones y trajes para dormir, peto tirantes, cinturones, boinas, pulseras, prendas de deporte, corbatas, pañuelos, delantales, batas, gorros de baño y trajes, shorts de baño, botas de agua, ligas, guantes y mitones, vinchas, camisetas, suéteres y prendas de punto, polainas, forros (fustanes); parkas (abrigos con gorro) chales, mallas, faldas, uniformes, chalecos, viseras, chalecos, ropa impermeable.	<i>chalecos</i>
Clase	25	25
Titular	MANCHESTER UNITED LIMITED	FABRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. de C.V.

Ahora bien, en el cotejo a realizar se acredita la marca solicitada  y la marca inscrita



; ambas mixtas, y donde el elemento preponderante de los distintivos es la palabra **MANCHESTER** tanto en una como en otra, el complemento UNITED de la solicitada no le agrega mayor diferenciación; desde el punto de vista fonético, el nivel auditivo es el mismo, se pronuncian y vocalizan igual; por ultimo, sobre el cotejo ideológico, la palabra MANCHESTER hace referencia a “...una importante ciudad del noroeste de Inglaterra con un rico patrimonio industrial.” (https://www.google.com/search?q=manchester&rlz=1C1GCEU_esCR821CR821&oq=manchester&aqs=chrome..69i57j0l5.5791j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8), mientras que UNITED, traducido al idioma español significa UNIDO (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=en&tl=es&text=united>, complementa el nombre de la ciudad, y está principalmente referido al nombre del club de fútbol de la ciudad de Mánchester que compite en la Premier League de Inglaterra.

Se concluye que existe similitud gráfica, fonética e ideológica. El signo solicitado en su palabra MANCHESTER se encuentra contenido con el registrado. Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un

tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

Ahora bien, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan porque protegen productos o servicios totalmente disímiles y el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos se aplica el principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este principio establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

Sobre el Principio de Especialidad, este Tribunal, dentro de otros, en el Voto 0813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó: ***“...el Principio de Especialidad, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, ...una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.”***

De acuerdo con la cita señalada, tenemos que por la aplicación del Principio de Especialidad,

se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 25: *Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería; prendas de vestir exteriores, prendas deportivas, ropa deportiva, artículos de ropa interior, lencería, medias, botas, zapatos, accesorios de metal para el calzado, ropa interior, abrigos, ropa de trabajo; protectores de cuello y collares, orejeras, botas y zapatos de fútbol, tacos de fútbol tipo botas y zapatos de fútbol, camisetas, pantalones cortos, camisetas, calcetines, suéteres, uniformes de fútbol no originales, camisetas de fútbol, pantalones cortos de fútbol, calcetines de fútbol, gorras, sombreros, bufandas, chaquetas, batas, pijamas, sandalias, zapatillas, calzoncillos, ropa de playa y zapatos, botas de bebé, baberos, juegos del mameluco del bebé, pantalones y trajes para dormir, peto, tirantes, cinturones, boinas, pulseras, prendas de deporte, corbatas; pañuelos, delantales, batas, forros del baño trajes, shorts de baño, botas de agua, ligas, guantes y mitones, vinchas, camisetas, suéteres y prendas de punto, polainas, forros,(fustanes); parkas (abrigos con gorro) chales, mallas, faldas, uniformes, chalecos, viseras, chalecos, ropa impermeable”* y la marca inscrita en clase 25 internacional “*camisas, sweter, chaquetas, playeras y chalecos*”

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados. No existe entre ellos una brecha diferenciadora que los haga inconfundibles. Todo lo contrario, el consumidor no podría diferenciarlos e individualizarlos de los protegidos por la marca inscrita, se deduce entonces que ambos están relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que elimina la posibilidad de coexistir registralmente junto con el

signo inscrito; existe una alta probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, pues podría llegar a asociar o a relacionar que los productos que identifica el distintivo solicitado, así como que los productos que identifican los signos inscritos, puedan tener un mismo origen empresarial tanto de distribución y comercio, ya que conforme al estudio realizado se determinó en primer plano, que los productos que protege y distingue la marca solicitada son de uso y naturaleza de la ropa o prendas de vestir, aunado a la identidad gráfica, fonética e ideológica, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

Finalmente, en lo que respecta a los agravios del solicitante, al ser resuelta la solicitud de cancelación por falta de uso que generó el voto de suspensión de este Tribunal 540-2015 de las 13:35 horas del 16 de julio del 2015, y al decretarse la renovación de la marca inscrita, indicada en la certificación RNPDIGITAL-471268-2019 del 19 de marzo del 2019, es que ya no existe impedimento para la tramitación del actual proceso, siendo lo procedente el análisis y confirmación de la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, procediendo por la aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, declarando sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Cristian Calderón Cartín, apoderado especial de la empresa MANCHESTER UNITED LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:26 horas del 11 de diciembre del 2013, en todos sus extremos.

SETIMO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el licenciado Cristian Calderón Cartín, apoderado especial de la empresa **MANCHESTER UNITED LIMITED**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:26 horas del 11 de diciembre del 2013, la que en este acto *se confirma*. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM