

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0581-TRA-PI



Solicitud de inscripción como marca del signo *Royal County of Berkshire*

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-5911)

Marcas y otros signos

VOTO 0146-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y siete minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd., constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales, domiciliada en North Street, Winkfield, Windsor, Berkshire, SL4 4TH, Reino Unido, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:13:56 horas del 2 de noviembre de 2018.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LO PEDIDO, LO RESUELTO Y LAS ALEGACIONES DE LA APELACIÓN. La representación de

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd. solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en **clase 18** cuero e imitaciones de cuero, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas, parasoles y bastones, látigos, arneses y guarnicionería, artículos de equipaje, maletas, maletines, bolsas, incluyendo bolsas de deporte, mochilas, bolsas de playa, bolsas de ropa de viaje, bolsos de mano, bolsos de hombro, carteras, billeteras, bolsas de compras, portadores de trajes, maletines, mochilas, bolsos, neceseres, bolsas de tela, bolsos de mano, bolsos de fiesta, bolsas de lona, bolsas de deporte, bolsas de viaje, organizadores, insertos y partes y piezas para bolsas; y en **clase 25** vestuario, calzado y sombrerería.

La Autoridad Registral rechazó la inscripción al considerar que es inadmisibles por derechos de terceros, por existir inscritas varias marcas que utilizan la figura del jugador de polo y que distinguen productos idénticos y relacionados. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa apelante, dentro de sus agravios alega, **1.-** Que Royal County of Berkshire es un club para la práctica del polo ampliamente reconocido. **2.-** Que debe haber un análisis de conjunto, tomando en

cuenta el elemento denominativo del signo pedido, el cual crea diferencia gráfica y fonética. **3.-** Que, desde el punto de vista ideológico, la forma del jinete es diferente a los de las marcas inscritas.

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 nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas:

1. A nombre de la empresa The Polo/Lauren Company LP la marca de fábrica y



comercio , registro 58810, en clase 25 de la nomenclatura internacional para distinguir ropa, vigente hasta el 10 de junio de 2021 (certificación a folio 5 del expediente principal).



2. A nombre de United States Polo Association la marca de fábrica , registro 172233, en clase 25 de la nomenclatura internacional para 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 de invierno (sombreros, guantes, bufandas, capas), vestimenta externa (cuero, tela, impermeables), fajas (cuero y tela), vigente hasta el 21 de diciembre de 2027 (certificación a folio 7 del expediente principal).

3. A nombre de la empresa The Polo/Lauren Company LP la marca de fábrica y



servicios , registro 229521, en clase 18 de la nomenclatura internacional para distinguir 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, parasoles, carteras de bolsillo, monederos, mochilas, mochilas escolares, bolsas de cuero, bolsos de compras, valijas, baúles de viaje, maletas, paraguas, billeteras; y en clase 35 servicios de comercio minorista y los servicios en línea que ofrece la venta de prendas de vestir, calzado, sombrerería y accesorios para hombres, mujeres y niños y artículos para el hogar, vigente hasta el 12 de agosto de 2023 (certificación a folio 9 del expediente principal).

4. A nombre de la empresa The Polo/Lauren Company LP la marca de fábrica y



comercio , registro 58809, en clase 25 de la nomenclatura internacional para distinguir ropa, vigente hasta el 10 de junio de 2021 (certificación a folio 11 del expediente principal).

5. A nombre de la empresa The Polo/Lauren Company LP la marca de fábrica y



comercio , registro 62311, en clase 3 de la nomenclatura internacional para distinguir perfumería y cosméticos, vigente hasta el 21 de junio de 2023 (certificación a folio 13 del expediente principal).

6. A nombre de la empresa The Polo/Lauren Company LP la marca de fábrica



, registro 82529, en clase 14 de la nomenclatura internacional para distinguir relojes de pulsera, relojes de mesa y de pared, instrumentos cronométricos y joyería, piedras preciosas, collares, pulseras, anillos, aretes y broches, vigente hasta el 13 de mayo de 2023 (certificación a folio 15 del expediente principal).

7. A nombre de la empresa The Polo/Lauren Company LP la marca de servicios



, registro 254082, en clase 35 de la nomenclatura internacional para distinguir servicios de ventas al detalle y en línea de prendas de vestir, calzado, sombreros y accesorios para caballeros, mujeres y niños, y artículos para el hogar, vigente hasta el 5 de agosto de 2026 (certificación a folio 17 del expediente principal).

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita 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 la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de tercero, configurándose tal

prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos / servicios puedan causar riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial.

Por su parte, el artículo 24 del reglamento establece las reglas para calificar las semejanzas, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, así como el análisis de los productos y / o servicios que se buscan distinguir. Conforme lo anterior, procede realizar el cotejo marcario para determinar si existen diferencias que les permita coexistir registralmente.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos 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 surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo se debe realizar colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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 y no las diferencias.

Así las cosas, y en atención a lo que establece el artículo 24 inciso a) del reglamento, tenemos que los signos cotejados, según se muestran en los considerandos primero y tercero, pueden calificarse unos como mixtos, por estar conformados por elementos denominativos y un componente figurativo; y otros como signos meramente figurativos por no contener palabras.

Realizada la confrontación, observa este Tribunal que la figura del jugador de polo se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados, siendo que los demás elementos denominativos no le agregan diferenciación suficiente, y, por ende, no le dan la posibilidad al signo solicitado de coexistir registralmente en el mercado con las marcas inscritas, no se logra que deje de existir la posibilidad de riesgo de confusión y de asociación empresarial para el público consumidor.

Además, puede apreciarse que los productos que las marcas inscritas distinguen son idénticos o se relacionan íntimamente con los de la solicitada, ya que todos están relacionados con la vestimenta y el ornato personal que comparten los mismos canales de distribución, puntos de ventas y van dirigidos a un mismo consumidor, por lo se podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar.

Sobre los agravios, la fama que tiene la empresa que solicita el registro no abona a su favor, ya que ni el signo se solicita para distinguir un club para la práctica del polo, ni deviene en un hecho diferenciador entre los signos, que en el mercado serán usados para distinguir vestimenta y accesorios. Como ya se indicó, el elemento denominativo por sí no posee aptitud distintiva suficiente; y sobre la posición del jinete, tenemos que las pequeñas diferencias entre unos y otros no se prestan para que el consumidor pueda entender de ellas la diversidad de orígenes empresariales, ya que en todos los casos éstos se muestran en plena acción de juego.

Conforme lo expuesto, este Tribunal considera que el signo que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud gráfica e ideológica con las ya registradas, existiendo conforme al inciso c) del artículo 24 del reglamento, más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial, ello, porque al tratarse de signos semejantes y productos idénticos e íntimamente relacionados como se señaló líneas arriba, el consumidor podrá válidamente considerar que se encuentra ante una variación de las marcas inscritas. Situación que evidencia que de coexistir el riesgo de confusión u asociación empresarial sería inevitable, procediendo su rechazo.

Así, resulta improcedente acoger los agravios planteados, que buscan una coexistencia registral que resulta legalmente inviable, por lo que se declara sin lugar el recurso planteado.

SEXTO. 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 de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós representando a la empresa The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:13:56 horas del 2 de noviembre de 2018, la que en este acto se confirma, denegándose

la solicitud de inscripción planteada. 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

Ivc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33