

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0112-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE MARCA DE FÁBRICA

RETAIL ROYALTY COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-157)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0230-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y nueve minutos del seis de mayo de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, mayor, abogada, vecina de Santa Ana San José, cédula de identidad 111610034, en su condición de apoderada especial de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estado Unidos de América, domiciliada en 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, United States of America, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:26:40 horas del 29 de octubre de 2018.

Redacta la jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso que nos ocupa, la empresa **INVERSIONES FAMILIA ARAYA AGÜERO S.A.**, cédula jurídica 3-101-747106, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica



en clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*Prendas de vestir y calzado*”.

A lo anterior, una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, presentó su oposición argumentando que es titular de las siguientes marcas: 197106, 217063, 199979, 234394, 226057; existiendo previamente el derecho que debe protegerse, por cuanto esos signos llevan en el mercado costarricense 9 años promoviendo y utilizando sus productos, siendo reconocidas a nivel nacional como internacional por los consumidores, encontrándose registradas una gran cantidad de marcas que contiene el término denominativo “**EAGLE**” que se traduce al español como águila, así como las siglas de la marca reconocida a nivel mundial “**AMERICAN EAGLE**” siglas “**AE**” y “**AMERICAN EAGLE OUTFITTERS**”, siglas “**AEO**”, siendo ampliamente reconocidas y se encuentran registradas desde hace décadas en muchas jurisdicciones miembros del Convenio de Paris, detallando las marcas de American Eagle Outfitters: AMERICAN EAGLE 171050, 171051, 171052, 172417 y 224540, AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 178430. 194629, 212242 y 224582, AE 171055, 172460, 195061, 199926, 213144 y 222475, AEO 171056, 195059, 228181 y 228182, American Eagle AE 235711 y 235712, little 77 by American Eagle 200708, 200709 y 222828. Por consiguiente **RETAIL ROYALTY COMPANY**, es una empresa dedicada a la comercialización de prendas de vestir, calzado, accesorios etc., caracterizándose sus productos por llevar la marca “**AMERICAN EAGLE**” con el diseño de una águila, el cual es reconocido por los consumidores en gran cantidad de países; y de otorgar el registro de la marca solicitada se estaría beneficiando con el prestigio de la marca (logo), el posicionamiento de las mismas, adquirido a través de los años y el esfuerzo constante de la

calidad de los productos, aunado a ello la marca de fábrica solicitada , contiene dentro de su marca un diseño de un águila idéntico al nuestro, hecho que causará confusión en el público consumidor y riesgo empresarial, ya que la parte grafica es idéntica, produciéndose riesgo de confusión visual e ideológico, así que desde el punto de vista del mercado y los productos son exactamente los mismos, con el fin de aprovecharse del prestigio adquirido de las marcas inscritas.

Mediante resolución dictada a las 15:26:40 horas del 29 de octubre de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la notoriedad de los signos de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, por cuanto la prueba aportada es insuficiente, exceptuando la marca “**AMERICAN EAGLE**” declarada notoria bajo el expediente 2005-5633, denegando la oposición planteada y acogiendo la marca de fábrica solicitada por la sociedad **INVERSIONES FAMILIA ARAYA AGÜERO S.A.**

Inconforme con lo resuelto la recurrente, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de noviembre de 2018, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, manifestando como parte de sus agravios lo siguiente: que es titular de los signos bajo los registros: 197106, 217063, 199979, 234394 y 226057, razón por la cual debe protegerse las marcas previamente registradas, ya que están siendo utilizadas en el mercado costarricense hace 9 años y son reconocidas por los consumidores a nivel nacional como internacional, promoviendo los productos en conjunto con la gran cantidad de marcas registradas a nombre de “**EAGLE**”, así como sus siglas “**AMERICAN EAGLE**” siglas “**AE**” y “**AMERICAN EAGLE OUTFITTERS**”, siglas “**AEO**”, que se encuentran registradas en muchas jurisdicciones miembros del Convenio de París, siendo que la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, se dedica a la comercialización de prendas de vestir, calzado, accesorios, etc., empezando a funcionar en los años setenta a nivel internacional, sus productos se caracterizan por llevar la marca “**AMERICAN EAGLE**” con el diseño de un águila; por tal razón de coexistir el signo solicitado que contiene dentro de su marca el

diseño de un águila similar a las marcas registradas, hace que carezca de elementos diferenciadores que le permita coexistir registralmente, causando confusión en el consumidor y perjudicando al comerciante. En cuanto al argumento del examinador al indicar que las marcas inscritas están compuestas de términos comunes, no es de recibo por cuanto la marca “**AMERICAN EAGLE**”, fue declarada notoria por parte del Registro Nacional de la Propiedad Industrial, a pesar de que estos términos no se encuentran dentro del signo de la marca propuesta, el diseño del águila sí, el cual es reconocido por los consumidores, y la solicitada pretende proteger los mismos productos, aprovechándose injustamente del prestigio adquirido y violentando el derecho de exclusiva de las marcas registradas por la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Analizados los hechos tenidos por probados en el considerando primero de la resolución venida en alzada, este Tribunal acoge el contenido en su aparte 1. (folios 126 a 127)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como no demostrada la notoriedad de las marcas inscritas en Costa Rica a favor de **RETAIL ROYALTY COMPANY**, en relación con las marcas de diseño y denominativas, exceptuando los signos denominativos que contengan los términos “**AMERICAN EAGLE**”, cuya notoriedad ya fue reconocida, en el expediente 2005-5633.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba ofrecida por el recurrente visible a folios 29 a 31, 35 a 36, 56 a 57, 63 a 65, 76 a 82, 87 a 90, 93 a 109 y 111 a 113 del expediente principal, el Tribunal determina no admitir para su valoración y dictado de la presente resolución., por no referirse a productos o servicios confundibles con el listado del signo solicitado.

QUINTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. En primer lugar, debemos referirnos 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 No. 7978 (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, entre los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° es definido como:

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

De lo antes citado podemos indicar que las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Es entonces que la normativa marcaria y concretamente 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), si es idéntico o similar a una marca registrada o es susceptible de causar confusión con ésta, porque se trata de los mismos productos o servicios, están relacionados o pueden ser asociados por el consumidor.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se buscan distinguir.

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 se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; y lo anterior 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 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.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



CLASE 25

“Prendas de vestir y calzado”

MARCAS INSCRITAS

FLYING EAGLE



217063

CLASE 25

“Ropa y accesorios, específicamente, blazers, chalecos, sweaters cuellos de tortuga, abrigo sweaters, faldas, skorts (combinación falda short), pantalones, jeans, shorts, camisas, camisetas, camisas deportivas, pull-overs, overoles, blusas, mangano, camisas tipo polo, camisas tipo rugby, cabestros, blusas tipo halter, sudaderas, pantalones, pantalón tipo buzo, ropa de lana, ropa para natación, salidas de baño, ropa para dormir, pijamas, batas, ropa interior específicamente sostén, calzones, calzoncillo tipo boxer, camisetas tipo sostén y camisetas; ropa exterior específicamente, chaquetas, chalecos, parkas, abrigos, abrigo tipo marinero, pantalones para esquiar, chaquetas para esquiar, sistema de abrigo tres en uno, pantalones y chaquetas para deslizadores sobre nieve, chaquetas tipo anorak,

guantes, orejeras, bufandas, guantes tipo mitón; corbatas; fajas; calzado, específicamente, medias, zapatos, pantuflas, botas de cuero, botas de hule, plantillas, sandalias, chancletas, tenis, suecos y sandalia mocasín; calzado deportivo, específicamente, zapatos deportivos, zapatos para escalar y caminatas y botas, zapatos de lona y patines, sombrerería, específicamente, sombreros, gorros, gorras, gorras de béisbol, viseras, viseras de sol, binchas, pañuelos tipo babuska, muñequeras y binchas para el sudor, pañuelos para la cabeza y boinas”.



226057

CLASE 18

“Bolsos atléticos, bolsos atléticos todo propósito, bolsos deportivos todo propósito, salveques, muertos, bolsos para playa, bolsos para libros, bolsos sin tiras, bolsos de lona, bolsos para gimnasia, bolsos de cuero para compras, bolsos de hombro, bolsos para viaje, billeteras, maletines ejecutivos, tarjeteros, estuches para tarjetas telefónicas, estuche para tarjetas de crédito, maletín ejecutivo tipo attaché, estuches para documentos, estuches para llaves, estuches pequeños para pasar la noche, estuches para pasaportes, billeteras para pasaportes, porta pasaportes, porta tarjetas de créditos, estuches para cosméticos vendidos vacíos, estuches para implementos de higiene personal, vanidosas vendidas vacías, monederos, carteras sin tiras para cargas en la mano, porta monedas, bolsos cerrados con cordones, canguros (bolsitos a la cintura) bolsos, llaveros de cuero, maletas, identificaciones para maletas, portafolios tipo maletín, bolsillos, mochilas, bolsos tipo satchel, maletas y porta billetes”.



234394

CLASE 35

“Servicios de venta al por menor y servicios en línea de venta al por menor, con una gran variedad de productos.(reagrupamiento, para beneficio de terceros, de productos diversos, específicamente vestimenta, zapatería, sombrería, salveques, bolsos, cosméticos, artículos de higiene no medicados, artículos de cuidado personal y joyería, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; estos servicios pueden ser presentados para comercios al por menor, así como a través de un portal de internet de venta de artículos”.

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS

194629

CLASE 35

“Servicios de venta al por menor, servicios de pedidos por correo, servicios de pedidos por teléfono; servicios electrónicos al por menor utilizando una computadora por red de comunicaciones todos los anteriores en el de campo de la ropa, calzado, sombrería, equipaje, bultos, bolsos, billeteras, sombrillas, perfumes y fragancias, artículos de tocador, cosméticos, preparaciones para el cuidado del cabello, cremas para la piel, jabón para cuerpo y exfoliantes, productos para el cuidado personal, anteojos de sol, candelas, juguetes, juegos, artículos deportivos, relojes de pared, joyería, papelería, relojes de mano, pósters, ilustraciones, impresiones de arte, calendarios y diarios de viaje, lápices, lapiceros, portafolios, cuadernos, tarjetas de felicitaciones, tarjetas de notas, reproductor de audio y grabadores, música pregrabada, compases, termómetros para medir la temperatura del

ambiente, focos, teléfonos celulares, teléfonos, localizadores, reproductores de Mp3, y agendas electrónicas, (PDAS)”.

AE

195061

CLASE 35

“Servicios de venta al por menor, servicios de pedidos por correo, servicios de pedidos por teléfono; servicios electrónicos al por menor utilizando una computadora por red de comunicaciones; todos los anteriores en el campo de la ropa, accesorios de ropa, calzado, equipaje, bultos, sombreros, billeteras, sombrillas, perfumes y fragancias, artículos de tocador, cosméticos, preparaciones para el cuidado del cabello, cremas para la piel, jabón para cuerpo y exfoliantes, productos para el cuidado personal, anteojos de sol, candelas, juguetes, juegos, artículos deportivos, relojes de pared, joyería, papelería, relojes de mano, papelería, pósters, ilustraciones, impresiones de arte, calendarios y diarios de viaje, lápices, lapiceros, portafolios, cuadernos, tarjetas de felicitaciones, tarjetas de notas, reproductor de audio y grabadores, música pregrabada, compases, termómetros para medir la temperatura del ambiente, focos, teléfonos celulares, teléfonos, localizadores, reproductores de Mp3, y agendas electrónicas, (PDAS)”.

AE

222475

CLASE 18

“Equipaje y bolsos de todo tipo; bultos y salveques escolares; bolsos de todo tipo, billeteras, y monederos, tarjeteros, maletín ejecutivo y portafolios tipo maletín ejecutivo, estuches vendidos vacíos para cosméticos, y sombrillas”.

American Eagle

224540

CLASE 25

“Vestidos, corbatas, bufandas, fajas, mitones, guantes y sombrerería”.

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS

224582

CLASE 25

“Vestidos, corbatas, bufandas, fajas, mitones, guantes y sombrerería”.

AE

199926

CLASE 25

“Vestidos, corbatas, bufandas, fajas, mitones, guantes y sombrerería”.



222828

CLASE 25

“Vestimenta y sombrerería”.



200709

CLASE 25

“Servicios de venta al por menor y servicios en línea de venta al por menor, con una gran variedad de productos, específicamente vestimenta, accesorios para vestimenta, zapatería, sombrerería, salveques, bolsos, cosméticos, artículos de higiene no medicados, artículos de

cuidado personal y joyería, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados para comercios al por menor, así como a través de un portal de Internet de venta de artículos”.

AEO

228182

CLASE 25

“Vestidos, calzado y sombrerería”.

Así, en el caso concreto, examinando en su conjunto los signos en pugna, y tomando en cuenta los agravios expuestos por la empresa apelante, estima este Tribunal que es dable mantener el criterio que expuso el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada. Al cotejarse la marca propuesta con los signos inscritos desde el punto de vista *gráfico*, el signo solicitado se compone por una figura de un águila en la parte superior, la palabra **Julliam’s**, los números romanos **VII**, todos de color dorado y debajo de éstos el término en inglés **MAGAZINE**, en color negro que su traducción del idioma inglés al español significa **REVISTA** (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=en&tl=es&text=magazine>).

En cuanto a las marcas registradas, una de ellas es mixta conformada por los vocablos **FLYING EAGLE**, de color negro y debajo la figura de un águila color negro;



, otra es figurativa con el mismo diseño de águila



, y

en relación a las restantes marcas, **AMERICAN EAGLE OUTFITTERS**, **AE**, **American Eagle**, **little 77 by american eagle** y **AEO**, son denominativas, con sus letras en color negro. Respecto a las inscritas con la figura del águila y cotejándolas con la solicitada, a pesar de

que el elemento preponderante en dicha comparación es el águila, se aprecia que los diseños poseen formas y colores distintos, percibiéndolos el consumidor de manera incomparable, razón por la cual los signos tienen diferencias suficientes que le otorgan la carga diferencial necesaria para ser distinguidos, no ocurriendo confusión visual alguna en perjuicio de la titular de las marcas inscritas, mucho menos provocando riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor. En el signo solicitado sobresale el término denominativo “JULLIAM’S VIT”, y esto es lo que recordará el consumidor al momento de consumo de la marca.

A hora bien, respecto al punto de vista *fonético*, la pronunciación de los signos en cotejo es completamente distinta, puesto que la marca pretendida como los signos inscritos no comparten ningún vocablo, y al pronunciarse independientemente o en su conjunto, no hacen referencia directa al signo solicitado, lo cual provoca en el oído del consumidor una diferencia auditiva que permite claramente distinguirlas, y al momento de su dicción se apreciará evidentemente la diferencia entre ellas, por tal motivo el consumidor al escucharlas sabrá que se trata de marcas diferentes y con un origen empresarial distinto; excluyendo de este análisis los signos figurativos.

Desde el punto de vista a nivel *ideológico*, los signos en cotejo, pueden despertar la idea del águila en el consumidor, una idea tan amplia no puede ser objeto de protección por el derecho marcario, máxime que los signos están compuestos de otros elementos, que le otorgan una identidad distinta al signo pretendido como a los inscritos.

Así las cosas, este Tribunal estima que no lleva razón la compañía opositora **RETAIL ROYALTY COMPANY** en sus argumentos, toda vez, que ha quedado debidamente demostrado ante este órgano de alzada, que los signos presentan elementos gráficos y fonéticos que las hacen distinguibles, pudiendo coexistir registralmente dadas las diferencias contenidas en cada una de las denominaciones. Razón por la cual se rechazan sus

argumentaciones en dicho sentido.

Es necesario indicar por parte de este Tribunal, que, a pesar de que la empresa oponente tiene registrada la marca “**AMERICAN EAGLE**”, la cual goza de notoriedad, no basta en su apelación con mencionar esa atribución para que sea extendida a los demás signos inscritos, ya que debió presentar prueba pertinente o idónea para demostrar ese reconocimiento en esas otras marcas registradas a su favor, ya que con su dicho no se logra configurar ni demostrar esa característica. También es importante dejar claro, que, aunque una marca sea notoria no puede indiscriminadamente oponerse a otra peticionada, ya que para que surta efecto esa oposición por esa causa, debe configurarse efectivamente el riesgo de confusión o asociación, en el sentido de que el signo sea una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial del signo notorio perteneciente a un tercero. Además, que su uso resulte susceptible de confusión o conlleve a un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo (Artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas); lo cual tal como se analizó, el signo solicitado a pesar de tener en su denominación un águila, la parte denominativa resulta ser el elemento fuerte y que recordará el consumidor.

Por todas las razones antes indicadas, considera este Tribunal, que efectivamente no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre los signos cotejados, por ende, no se produce un riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos, propiedad de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, no siendo posible contemplar la inadmisibilidad del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y 24 de su Reglamento,



respecto del signo marcario solicitado procediéndose con la solicitud de inscripción.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones y citas legales expuestas, este Tribunal, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, en contra la resolución de las 15:26:40 horas del 29 de octubre de 2018, la que en este acto se confirma, declarando sin lugar la oposición presentada y se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica solicitada



, en clase 25 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Prendas de vestir y calzado*”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, apoderada especial de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:26:40 horas del 29 de octubre de 2018, la cual en este acto **se confirma**, para que se acoja la solicitud de la marca de fábrica



, en clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*Prendas de vestir y calzado*”, solicitada por la empresa **INVERSIONES FAMILIA ARAYA AGÜERO S.A.** Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de

este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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

euv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM
idd

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33