

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0518 TRA-PI



Solicitud de nulidad de la marca

NIKE INNOVATE C.V, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-504)

Marcas y otros signos

## VOTO 0279-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas veintidós minutos del ocho de junio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Monserrat Alfaro Solano, cédula de identidad 1-1149-0188, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **NIKE INNOVATE C.V.**, organizada y existente bajo las leyes de Países Bajos, domiciliada en One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, Estados Unidos de América, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:38 horas del 5 de setiembre de 2019.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño.**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La representante de NIKE INNOVATE C.V, mediante memorial presentado el 08 de enero de 2019, formuló la

solicitud de nulidad contra la marca  , registro 274531.

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de nulidad planteada, por considerar que su inscripción se hizo conforme a la normativa de rito.

Inconforme con dicho fallo, la representante de NIKE INNOVATE C.V lo apeló, y expuso como agravios: **1-** Que el Registro de la Propiedad Industrial realiza un análisis errado y falla en respetar la proporción y los alcances que tiene la notoriedad de una marca como NIKE. **2-** Argumenta que es una resolución basada en un análisis incompleto, ya que se basa en un cotejo incorrecto. **3-** Continúa manifestando que el Registro declaró notoria la marca NIKE, no obstante, considera que los signos presentan más diferencias que semejanzas, y que se distinguen lo suficiente para evitar riesgo de confusión, indica que en el signo que se pretende anular es fácilmente constatable que se utilizan los signos de check de NIKE. **4-** Continúa manifestando que la marca NIKE es notoria y además pertenece a la familia de marcas de NIKE INNOVATE C.V, donde los productos son reconocidos a nivel mundial, agrega que existe semejanza entre lo signos, así como en los canales de distribución. Solicita se declare con lugar la acción de nulidad planteada.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Como hechos probados se enlistan los siguientes:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas:



- a.  , registro 274531, para distinguir en clase 41 educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; en relación con la práctica del entrenamiento funcional, del crossfit y del acondicionamiento físico en general. Entrenamiento físico; entrenamiento en la naturaleza de las competiciones deportivas; suministro de información en el campo del entrenamiento físico, nutrición, terapia física, salud, deportes y ejercicio por medio del sitio web; servicios educativos a saber, realización de conferencias, seminarios y talleres en los campos del entrenamiento físico, nutrición, terapia física, salud, deportes y ejercicio; vigente hasta el 9 de octubre de 2028. Titular: ENTRENAMIENTO FUNCIONAL GRP S.A. (folio 6 legajo de apelación).



- b.  , registro 236307, hasta el 17 de junio de 2024, en clases 9, 35 y 41 internacional, siendo de interés para este caso la clase 41, en la cual distingue educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, servicios de entretenimiento a saber, gestión, organización, y conducción de una serie de actividades atléticas y deportivas, eventos, competencias y torneos, fomento y desarrollo de talento deportivo mediante la organización y conducción de programas y actividades atléticas y deportivas para jóvenes y aficionados, organización, conducción y gestión de la participación en programas culturales y comunitarios, suministro de capacitación en los campos de los deportes y el estado físico. Titular: NIKE INNOVATE C.V. (folio 24 legajo de apelación).

2- La notoriedad de la marca NIKE, de acuerdo con el voto 0277-2018 emitido por este Tribunal, para prendas de vestir deportivas y zapatillas en clase 25 internacional (hecho probado de la resolución venida en alzada).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto.

**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.** La empresa apelante fundamenta la nulidad del



signo debido a que NIKE INNOVATE C.V. es una filial de Nike Inc., siendo NIKE el fabricante líder a nivel mundial de zapatos, ropa y accesorios deportivos, a través de sus propias tiendas y de distribuidores que se encuentran presentes en prácticamente todas las ciudades del mundo con sus

marcas, indicando que su representada tiene vigente la marca  bajo el registro 236307 desde el año 2014 para la protección de servicios en clase 41.

Analizado el caso, conforme lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), se indican los presupuestos para promover una acción de nulidad:

Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.



Considera este Tribunal que  no contraviene las prohibiciones del artículo 8 de la Ley de Marcas como indica la apelante.

La apoderada de NIKE INNOVATE C.V. alegó la notoriedad de su marca como agravio, siendo que, efectivamente, mediante el voto 0277-2018 este Tribunal, y de consuno con el Registro de la Propiedad Industrial, reconoce la notoriedad de la

marca , concretamente en la clase 25 de la nomenclatura internacional para prendas de vestir deportivas y zapatillas, no así para la clase 41 que es la del caso que nos ocupa.

Así, se debe recordar que la notoriedad no rompe el principio de especialidad **per se**, sino cuando se demuestre que su conocimiento se extiende más allá de su círculo de consumidores y es conocida por el público en general, sea este consumidor o no de sus productos. Por lo anterior, al haberse declarado la notoriedad estrictamente dentro de los límites de la especialidad marcaria, no es dable tratar de darle un alcance mayor.

Además, tiene que derivarse de los elementos probatorios que el titular de la marca que se pretende anular quiera aprovechar indebidamente la notoriedad del signo



, lo cual no aprecia este Tribunal, ya que los signos son lo



suficientemente diferentes, posee muchos elementos en su diseño, y los denominados “símbolos de check” en él no rememoran ni crean confusión respecto del símbolo de NIKE.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De conformidad con lo indicado, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Monserrat Alfaro Solano representando a **NIKE INNOVATE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:38 horas del 5 de setiembre de 2019, la que en este acto SE CONFIRMA. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## DESCRIPTORES

### NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90