

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0269-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO

IMPORTADORA DINASTÍA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-1068

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0398-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y seis minutos del diez de setiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Claudio Murillo Ramírez, titular de la cédula de identidad 1-0557-0443, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **IMPORTADORA DINASTÍA, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Panamá, con establecimiento administrativo y comercial situado en Calle Segunda, La Locería, Edif. Contable Local 3, Ciudad de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:55:31 horas del 26 de mayo de 2021.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de febrero de 2021 el abogado Claudio Murillo Ramírez, de calidades y condición indicada presentó solicitud de



inscripción del signo como marca de comercio, para proteger y distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional: prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

Mediante resolución final de las 12:55:31 horas del 26 de mayo de 2021, 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, 172233, 229521, 106403, 247460, 246280, 215094, 188221, 214979, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Claudio Murillo Ramírez, en representación de la empresa **IMPORTADORA DINASTÍA, S.A.**, apeló lo resuelto y expuso como agravios que:

1.- El Registro, no lleva razón en la forma que analiza la marca solicitada, no considera que cuente con elementos gráficos y denominativos, los cuales deben analizarse de forma conjunta, debe examinar la marca tomando en cuenta la totalidad de los elementos que la conforman y no de forma separada, sin descomponer el signo distintivo, por lo que llega a conclusiones incorrectas.

2.- El Registro no hace mención del elemento más significativo e importante que compone la marca, el término CAMBRIDGE que es el que precisamente viene a diferenciar los signos en cuestión, además agrega que la única semejanza entre los signos es que hacen referencia a un deporte, el polo, sin embargo, este no debería ser monopolizado por un grupo de empresas para la clase 25 por tratarse de un

término de uso común. El diseño de su representada posee características que lo distinguen del resto.

3.- No existe similitud entre las marcas, por lo que no se da riesgo de confusión entre ellas.

4.- Existen una serie de empresas que utilizan signos que poseen el diseño de un caballo y un jinete, y coexisten de manera práctica. Cita ejemplos de marcas que tienen un jinete y un caballo.

5.- La marca que se solicita se encuentra amparada por la Ley de marcas, en su artículo 28. Por lo que solicita se continúe con el registro de la marca en cuestión manteniendo todos y cada uno de los elementos que la conforman.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:



1.- Marca de fábrica y comercio , fecha de solicitud 30 de abril de 1990, propiedad de la empresa **THE POLO/LAUREN COMPANY L.P.**, registro **58810**, inscrita el 10 de junio de 1981, vigente hasta el 10 de junio de 2021, protege en **clase 25** de la nomenclatura internacional, ropa. (folios 5 a 6 del expediente principal).



2.- Marca de fábrica  , fecha de solicitud 14 de marzo de 2007, propiedad de la empresa **UNITED STATES POLO ASSOCIATION**, registro **172233**, inscrita el 21 de diciembre de 2007, vigente hasta el 21 de diciembre de 2027, protege en **clase 25** de la nomenclatura internacional, 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 nada, sudaderas, chaquetas), artículos para invierno (sombreros, guantes, bufandas, capas) vestimenta externa (cuero, tela, impermeables), fajas (cuero y tela). (folios 7 a 8 del expediente principal).



3.- Marca de fábrica y servicios  , fecha de solicitud 29 de abril de 2013, propiedad de la empresa **THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.**, registro **229521**, inscrita el 12 de agosto de 2013, vigente hasta el 12 de agosto de 2023, protege en clase 9, 11, 18, 20, 21, 24, 27 y 35 de la nomenclatura internacional, los siguientes productos y servicios: **En clase 9:** Binoculares, estuches de gafas, quevedos, estuches para quevedos, cadenas para quevedos, cadenas para

quevedos, quevedos, cordones para los lentes, monturas de gafas, cadenas para gafas, cordones para 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. **En clase 11:** Sistemas de iluminación. **En 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. **En clase 20:** Muebles, espejos, marcos para cuadros, cojines decorativos. **En clase 21:** Pequeños utensilios y recipientes (que no sea de metales preciosos ni chapados), peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles) materiales para hacer cepillos, porcelanas y loza, no comprendidas en otras clases. **En 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. **En clase 27:** Alfombras, felpudos, estereras, linóleoum y otros revestimientos de suelos, murales (no textil). **En 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 9 a 10 del expediente principal).

4.- Marca de fábrica “**POLO**”, fecha de solicitud 7 de agosto de 1997, propiedad de la empresa **THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.**, registro **106403**, inscrita el 23 de febrero de 1998, vigente hasta el 23 de febrero de 2028, protege en **clase 25** de la nomenclatura internacional, **ropa (vestuario), calzado y sombrerería**. (folios 11 a 12 del expediente principal).

5.- Marca de fábrica “**POLO**”, fecha de solicitud 28 de julio de 2014, propiedad de la empresa **THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.**, registro **247460**, inscrita el 22

de octubre de 2015, vigente hasta el 22 de octubre de 2025, protege en clase 9 y 18 de la nomenclatura internacional, los siguientes productos: **En clase 9:** Binoculares, estuches de anteojos, quevedos, estuches para quevedos, cadenas para quevedos, quevedos, cordones para quevedos, monturas de anteojos, cadenas para anteojos, cordones para anteojos, estuches de gafas, monturas de gafas, cristales de gafas, gafas, estuches de gafas de sol, cordones de gafas de sol, marcos de gafas de sol, cadenas de gafas de sol, gafas de sol. **En clase 18:** Manufacturas de cuero, a saber, maletines, mochilas, bolsas de playa, porta documentos, bastones, estuches para tarjetas, bolsos de mano, estuches para llaves, bolsos bandoleros de cuero, para soles, carteras, carteras de bolsillo, bolsos monederos, bolsas, maletas escolares, bolsos escolares, bolsas de tiras, bolsos de compras, maletas, porta trajes, bolsos con asas, equipaje, valijas, paraguas, billeteras. (folios 13 a 14 del expediente principal).

6.- Marca de fábrica y servicios “**POLO SPORT**”, fecha de solicitud 22 de abril de 2015, propiedad de la empresa **THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.**, registro **246280**, inscrita el 4 de setiembre de 2015, vigente hasta el 9 de setiembre de 2025, protege en clase 9, 14, 25 y 35 de la nomenclatura internacional, los siguientes productos y servicios: **En clase 9:** Binoculares, estuches para lentes, quevedos, estuches para quevedos, cadenas y cordones para quevedos, marcos de anteojos, cadenas y cordones para anteojos, anteojos, estuches para gafas, marcos para gafas, lentes para gafas, gafas, estuches para lentes de sol, cordones para lentes de sol, marcos para lentes de sol, cadenas para lentes de sol, lentes de sol. **En clase 14:** Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de metales preciosos o enchapados con los mismos (excepto cuchillería, tenedores y cucharas), joyería, piedras preciosas, relojería y otros instrumentos cronométricos. **En clase 25:** Prendas de vestir, calzado y sombreros para caballeros, mujeres y niños. **En clase 35:** 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. (folios 15 a16 del expediente principal).

7.- Marca de fábrica y comercio “**LONG BEACH POLO CLUB**”, fecha de solicitud 7 de octubre de 2011, propiedad de la empresa **CARVEN LATINOAMERICANA INC.**, registro **215094**, inscrita el 13 de enero 2012, vigente hasta el 13 de enero de 2022, protege en **clase 25** de la nomenclatura internacional, vestidos, calzados, sombrerería, todo tipo de vestimenta para hombre y para mujer, pantalones, enaguas, blusas, camisas, pantalones, vestidos, calzado para hombre y para mujer, sandalias, botas, medias y sombrerería en general. (folios 17 a 18 del expediente principal).

8.- Marca de fábrica y comercio “**U.S. POLO ASSOCIATION**”, fecha de solicitud 7 de octubre de 2008, propiedad de la empresa **UNITES STATES POLO ASSOCIATION**, registro **188221**, inscrita el 2 de abril de 2009, vigente hasta el 2 de abril de 2029, protege en **clase 25** de la nomenclatura internacional, trajes para hombre y niños, jackets para hombres y niños, camisetas, pantalones, ropa de cuero, jeans, ropa de punto, ropa interior, medias, corbatas, zapatos, ropa para dormir, ropas deportivas (t-shirts, camisas estilo polo, vestidos de baño, sudaderas, jackets). Ropas para el frío (sombreros, guantes, bufandas, gorras) ropas para actividades al aire libre (cueros, telas y ropa para la lluvia). Fajas (de cuero y tejidas), abrigo y jackets para mujeres y niñas, pantalones, camisas, ropa de cuero, jeans, ropa de punto, ropa interior, medias, zapatos, ropa para dormir, ropas deportivas (t-shirts, camisas estilo polo, vestidos de baño, sudaderas, jackets). Ropas para el frío (sombreros, guantes, bufandas, gorras). Ropas para actividades al aire libre (cueros, telas, ropas para lluvia). Fajas (de cuero y tejidas). (folios 19 a 20 del expediente principal).

9.- Marca de fábrica y comercio “**U.S. POLO ASSN**”, fecha de solicitud 15 de junio de 2011, propiedad de la empresa **UNITES STATES POLO ASSOCIATION**, registro **214979**, inscrita el 12 de enero de 2012, vigente hasta el 12 de enero de 2022, protege en **clase 25** de la nomenclatura internacional, ropa, específicamente, ropa para hombre, ropa para mujer y ropa para niños, ropa deportiva y lencería, a saber, camisas, tops, jeans, pantalones, pantalonetas, enaguas, prendas de vestir exteriores, trajes, abrigos deportivos, sudaderas, calcetería, corbatas, sombreros y gorras, ropa para estar en casa, zapatos y ropa para niños. (folios 21 a 22 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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. En el presente caso 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, 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 pueden 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, de conformidad con la Ley de Marcas, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta 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.

Por ello el artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e 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 elemento, lo que configura 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, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide 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 de manera 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 que respecto a la marca de fábrica y servicios con el registro **229521**, no se cotejan los productos en las clases 9, 11, 20, 21, 24, 27 y 35, debido a que no guardan relación con los productos pretendidos por el signo solicitado, por ende, no generan confusión entre ellos, únicamente los productos en clase 18 de la nomenclatura internacional, los que se cotejarán con la marca solicitada. Con relación a la marca de fábrica con registro **247460**, no se cotejan los productos de la clase 9, dado que estos no crean confusión con los productos de la marca pretendida, solamente los productos de clase 18 de la nomenclatura internacional, y con relación a la marca de fábrica y comercio con registro **246280**, no se cotejan los productos y servicios en las clases 9, 14 y 35, ya que estos no causan confusión con los productos del signo solicitado, tan solo los productos de la clase 25 de la nomenclatura internacional, los que se cotejarán con la marca pretendida.

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

SIGNO SOLICITADO



En **clase 25**: prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

MARCAS REGISTRADAS



registro 58810

TITULAR: THE POLO/LAUREN COMPANY L.P.

En **clase 25**: ropa.



registro 172233

TITULAR: UNITED STATES POLO ASSOCIATION

En **clase 25**: 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 nada, sudaderas, chaquetas), artículos para invierno (sombreros, guantes, bufandas, capas) vestimenta externa (cuero, tela, impermeables), fajas (cuero y tela).



registro 229521

TITULAR: THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

En **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.

POLO

registro 106403

TITULAR: THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

En **clase 25:** ropa (vestuario), calzado y sombrerería.

POLO

registro 247460

TITULAR: THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

En **clase 18:** Manufacturas de cuero, a saber, maletines, mochilas, bolsas de playa, porta documentos, bastones, estuches para tarjetas, bolsos de mano, estuches para llaves, bolsos bandoleros de cuero, para soles, carteras, bolsas de tiras, bolsos de compras, maletas, porta trajes, bolsos con asas, equipaje, valijas, paraguas, billeteras.

POLO SPORT

registro 246280

TITULAR: THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

En **clase 25:** Prendas de vestir, calzado y sombreros para caballeros, mujeres y niños.

LONG BEACH POLO CLUB

registro 215094

TITULAR: CARVEN LATINOAMERICANA INC.

En **clase 25:** vestidos, calzados, sombrerería, todo tipo de vestimenta para hombre y para mujer, pantalones, enaguas, blusas, camisas, pantalones, vestidos, calzado para hombre y para mujer, sandalias, botas, medias y sombrerería en general.

U.S. POLO ASSOCIATION

registro 188221

TITULAR: UNITES STATES POLO ASSOCIATION.

En **clase 25:** trajes para hombre y niños, jackets para hombres y niños, camisetas, pantalones, ropa de cuero, jeans, ropa de punto, ropa interior, medias, corbatas, zapatos, ropa para dormir, ropas deportivas (t-shirts, camisas estilo polo, vestidos de baño, sudaderas, jackets). Ropas para el frío (sombreros, guantes, bufandas, gorras) ropas para actividades al aire libre (cueros, telas y ropa para lluvia). Fajas (de cuero y tejidas), abrigo y jackets para mujeres y niñas, pantalones, camisas, ropa de cuero, jeans, ropa de punto, ropa interior, medias, zapatos, ropa para dormir, ropas deportivas (t-shirts, camisas estilo polo, vestidos de baño, sudaderas, jackets). Ropas para el frío (sombreros, guantes, bufandas, gorras). Ropas para actividades al aire libre (cueros, telas, ropas para lluvia). Fajas (de cuero y tejidas).

U.S. POLO ASSN

registro 214979

TITULAR: UNITES STATES POLO ASSOCIATION

En **clase 25**: ropa, específicamente, ropa para hombre, ropa para mujer y ropa para niños, ropa deportiva y lencería, a saber, camisas, tops, jeans, pantalones, pantalonetas, enaguas, prendas de vestir exteriores, trajes, abrigos deportivos, sudaderas, calcetería, corbatas, sombreros y gorras, ropa para estar en casas, zapatos y ropa para niños.

Con respecto a lo anterior, tenemos que la comparación de los signos solicitado e inscritos, ha de realizarse atendiendo los criterios que, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.

Como bien lo había indicado el Registro de la Propiedad Intelectual en su resolución final, los productos que se pretenden proteger con el signo solicitado, son iguales y relacionados con los que ya distinguen las marcas registradas en clases 18 y 25 de la nomenclatura internacional, dado que todos los signos protegen productos destinados al área de la vestimenta y sus accesorios, por lo que se van a relacionar en el mercado en los mismos puntos de venta, canales de distribución y dirigidos a un mismo tipo de consumidor. Lo anterior, impide que el principio de especialidad se pueda aplicar, ya que este opera únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes, y no exista la posibilidad que algunos productos se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso, configurándose lo señalado en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento citado que dispone:

Reglas para calificar la semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: 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.

Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios y, por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrados con anterioridad que consisten en impedir que terceros utilicen su signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

En virtud de la identidad y cercanía apuntada entre los productos de los signos cotejados, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder determinar si el factible la coexistencia registral del signo solicitado.

Así las cosas, y siguiendo con el cotejo marcario tenemos que la marca solicitada es de tipo mixto, sea conformada por elementos literales y figurativos, las marcas inscritas unas son figurativas y otras denominativas, procede llevar a cabo la comparación observando los elementos que en cada uno de ellos adquiere preponderancia. Desde el punto de vista gráfico o visual, la marca solicitada se compone de la figura de un jinete sobre un caballo jugando polo, y en su parte inferior se encuentra la palabra CAMBRIDGE, debajo de esta la frase POLO CLUB, las marcas registradas son figurativas y denominativas, las figurativas formadas por una imagen similar a la del signo pretendido, a excepción de la segunda marca, registro 172233, que refleja la imagen de dos jinetes en sus caballos jugando polo, las denominativas registros 106403, 247460, 246280, 215094, 188221 y 214979, si bien con relación a ellas y el signo solicitado hay elementos diferentes, este último

en su conjunto marcario contiene el vocablo POLO, de los signos denominativos registrados, que unido con el elemento figurativo de un jinete sobre un caballo jugando polo, reafirma en la mente del consumidor la idea del juego de polo, y dándole ese lugar en su mente difícilmente podrá diferenciarlos, por el contrario puede asociarlos comercialmente.

Entonces, el signo marcario solicitado contiene otros elementos gramaticales, y da la idea de un club de polo, estos se dejan de lado, porque el consumidor, lo que percibirá será siempre el diseño de un jinete montado a caballo, practicando el juego del polo, indistintamente de sus detalles, y este encuentra contenido en los signos figurativos inscritos, al igual que se encuentra dentro del conjunto propuesto la palabra POLO de las marcas denominativas registradas; en consecuencia, debido a la similitud el consumidor podría asociar la marca solicitada a un mismo origen empresarial, situación que evidentemente llevará a confusión al consumidor sobre los productos y su procedencia.

Desde el punto de vista fonético o auditivo, la marca pretendida como se indicó es mixta (conformada por denominaciones y figuras), los signos inscritos, registros 58810, 172233 y 229521, únicamente son figurativos, razón por la cual no existe semejanza auditiva para el consumidor. Con relación al signo propuesto y los signos denominativos inscritos registro 106403, 247460, 246280, 215094, 188221 y 214979, la solicitada tiene en común el elemento POLO de las inscritas, lo que hace que estas se pronuncien y suenen muy parecido al oído del consumidor, y haya similitud auditiva, lo que causa que este no la pueda diferenciar en el mercado, en el sentido, de cuando una vestimenta o sus accesorios proceden de uno u otro origen empresarial, o también podrá pensar que las empresas de los signos en conflicto están en algún modo asociadas comercialmente, lo que resulta contrario a

los postulados de la Ley de marcas y su Reglamento, que busca ante todo que el destinatario de los productos no se vea confundido.

Desde el contexto ideológico o conceptual, la marca solicitada en su conjunto contiene la figura de un jinete sobre un caballo jugando polo al igual que los signos inscritos figurativos, por lo que evoca el mismo concepto en el consumidor. Respecto al signo propuesto con relación a los signos denominativos inscritos es indiscutible que esta contiene la palabra POLO, que es el elemento que ambos tienen en común y unida a la figura de un jinete sobre el caballo jugando polo evocan un mismo concepto en la mente del consumidor “juego de polo”, siendo que este puede caer en riesgo de confusión y asociación empresarial.

Partiendo del contenido del artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas, son más las semejanzas que las diferencias entre los signos confrontados.

De lo anterior, se determina que los signos no pueden coexistir en el comercio sin generar riesgo de confusión y asociación en el público consumidor respecto a su procedencia empresarial, por lo que resulta aplicable el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y el artículo 24 incisos a), c) y e) de su Reglamento.

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, sobre que el Registro no lleva razón en la forma que analiza la marca solicitada, esta es mixta, cuenta con elementos gráficos y denominativos debe examinar la marca tomando en cuenta la totalidad de los elementos que la conforman y no de forma separada, sin descomponer el signo distintivo, por lo que llega a conclusiones incorrectas. Al respecto, es importante indicar a la empresa recurrente que efectivamente la marca solicitada es mixta, y que si bien se acompaña de otros elementos no se puede perder de vista que de la pauta de la visión de conjunto el

elemento que destaca es el componente figurativo, que es el que permanece en la mente del consumidor, dado que es donde se concentra el carácter distintivo, el cual se convierte en un indicativo que puede llevar a pensar a los destinatarios de los productos que este tiene el mismo origen empresarial que los signos figurativos inscritos, registros 58810, 172233, y 229521.

Por otra parte, cabe indicar a la recurrente que, del análisis de conjunto del signo solicitado con las marcas denominativas inscritas, registros 106403, 247460, 246280, 215094, 188221 y 214979, resulta que el distintivo propuesto para registro contiene en su parte denominativa el término POLO de los signos denominativos registrados, que en conexión con el elemento figurativo de un jinete sobre un caballo jugando polo, reafirma en la mente del consumidor la idea del juego de polo, y dándole ese lugar en su mente difícilmente podrá diferenciarlos, por el contrario de algún modo los asocia comercialmente. Por lo que resultan semejantes a nivel, gráfico, fonético e ideológico, al incluir ambos la palabra POLO.

Con relación al agravio sobre que el Registro no hace mención del elemento más importante que compone la marca, el término CAMBRIDGE, es necesario indicar a la recurrente, que el elemento predominante de la marca mixta objeto de la solicitud, es el figurativo, el cual destaca por la posición que ocupa en el conjunto marcario, siendo, que la palabra CAMBRIDGE, resulta un elemento de carácter secundario por el lugar en que se sitúa dentro del conjunto marcario, que como puede apreciarse está debajo del componente figurativo, de manera que al realizarse la comparación entre el signo solicitado (figurativo-denominativo), y los signos figurativos inscritos, el consumidor va a percibir de inmediato el elemento figurativo, los cuales dan lugar a una similitud de carácter visual, debido a la coincidencia entre estos.

Ahora bien, de la comparación entre la marca solicitada (figurativa-denominativa), y los signos denominativos inscritos, se observa que el signo propuesto contiene en su totalidad el elemento denominativo POLO, de los distintivos registrados, por lo que las marcas coinciden en lo que respecta a la palabra POLO, lo que puede dar lugar a una similitud visual, auditiva y conceptual, lo que lleva al consumidor a un riesgo de confusión y asociación empresarial.

En cuanto al alegato que el término POLO es de uso común, no debe ser monopolizado por un grupo de empresas, y que el diseño de su representada posee características que lo distinguen del resto. Respecto, a este agravio, es importante indicar a la apelante, que la palabra POLO sería de uso común, en el tanto que el signo hubiese sido solicitado para proteger el deporte del polo, por el contrario, este es arbitrario para los productos de la clase 18 y 25 de la nomenclatura internacional, por lo que no resulta aplicable el artículo 28 de la Ley de marcas como lo pretende la recurrente, en el sentido, que la normativa aludida es clara en señalar que “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesarios en el comercio”, siendo, que la expresión polo como se indicó no es de uso común para el listado de productos de las clases mencionada, por lo que la apelante no lleva razón en su argumento.

Con relación al agravio, que expone la recurrente, que el diseño tiene características que lo distinguen, cabe mencionar que de la visión de conjunto, el diseño de un jinete montado sobre un caballo jugando polo, guarda similitud con los signos figurativos inscritos, toda vez que los registros 58810 y 172233, representan la figura de un jinete montado sobre un caballo, igualmente jugando polo, a excepción del signo, registro 172233, que refleja la imagen de dos jinetes en sus caballos jugando polo, no obstante, cabe mencionar, que los detalles o diferencias del elemento

figurativo del signo solicitado y el de los signos inscritos, el consumidor al percibirlos en una impresión a golpe de vista, le resultan semejantes. Por lo que considera este Tribunal que los agravios planteados por la recurrente no son de recibo.

Sobre el agravio, que existen una serie de empresas que utilizan signos que poseen el diseño de un caballo y un jinete, y coexisten de manera práctica. Cita ejemplos de marcas que tienen un jinete y un caballo. En cuanto a que el diseño de un caballo y un jinete ha sido utilizado por algunas empresas, cabe indicar que ello no implica que el signo propuesto deba acceder al registro, pues las inscripciones a que hace referencia a folio 19 del legajo digital de apelación no obliga a registrar el distintivo marcario solicitado, dado que debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. De ahí, que cabe indicar, que las inscripciones a que hace referencia la recurrente, es independiente de la solicitud que se analiza en el presente caso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER REUSELTO. Teniendo en cuenta el riesgo de confusión y asociación empresarial en que pueden caer los consumidores, este Tribunal está llamado a dar protección a las marcas registradas y a rechazar el signo solicitado, máxime si se considera lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, y el artículo 24 incisos a), c) y e) de su Reglamento, siendo, lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa apelante contra la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca



de comercio , en clase 25 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Claudio Murillo Ramírez, en su condición de apoderado especial de la empresa **IMPORTADORA DINASTÍA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:55:31 horas del 26 de mayo de 2021, la que en este acto se **confirma**,



denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio **CAMBRIDGE POLO CLUB**, en clase 25 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso, 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 del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, 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

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33