

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0254-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA Y COMERCIO
“GIRO”**

BELL SPORTS INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-9393)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0399-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas tres minutos del veintiséis de julio del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad 103350794, en su condición de apoderado especial de la empresa **BELL SPORTS INC.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes del Estado de California, con domicilio y establecimiento manufacturero en 5550 Scotts Valley Drive, Scotts Valley, CA 95066, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 17:42:42 horas del 11 de marzo de 2019.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, de calidades citadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GIRO**”, para proteger y distinguir: gafas (goggles) para esquiar, gafas (goggles) para usar en la nieve, gafas (goggles) para practicar deportes, cascos para esquiar, cascos para montar bicicleta, cascos protectores, cascos protectores para practicar deportes, en clase 9. Calzado, prendas de vestir

para practicar ciclismo, a saber, pantalones cortos (shorts), jerseys, pantis y chaquetas.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las de las 17:42:42 horas del 11 de marzo de 2019, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8

incisos a) y b) de la ley de marcas, al encontrarse inscrito el signo  para la clase 25, y dictaminó 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, el licenciado **VARGAS VALENZUELA**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

Solicita plazo para aportar prueba pertinente para demostrar que la marca GIRO es una marca conocida y puede coexistir pacíficamente con la marca citada por el Registro.

Los productos de la clase 9 de la marca solicitada no se relacionan con los productos distinguidos por la marca registrada de la clase 25.

La marca solicitada es asociada al ciclismo mundial y muy conocida entre los deportistas, por lo que los productos de la clase 25 son muy específicos y distintos a los distinguidos por la marca registrada. La constitución de la marca inscrita presenta suficientes diferencias como para determinar que los consumidores no serán confundidos respecto del origen empresarial y mucho menos de los productos que comercializan, el diseño de la marca registrada evita que se confunda con la solicitada.

Indica que el Registro ha acogido solicitudes de inscripción similares al caso bajo estudio.

El Registro realizó un análisis incorrecto en cuanto a los productos, ya que por el hecho de encontrarse en la misma clase no es necesario que los productos o servicios sean similares como lo indica el artículo 89 de la ley de marcas. Las marcas pueden coexistir en el mercado ya que van a proteger productos distintos. Solicita se aporte plazo para aportar prueba, una vez analizada la misma se proceda a revocar la resolución recurrida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se

encuentran inscritas las marcas:



“**giros**” propiedad de **LINDA MADRIGAL LÓPEZ**, bajo el registro número 258464, inscrita el 15 de diciembre de 2006 y vence el 15 de diciembre de 2026, en clase 25 para proteger: prendas de vestir deportiva y casual, artículos para uso personal como camisetas, jackets, shorts, mánaganos, camisas, blusas, pantalones, pantalonetas.

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

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA: En el presente caso el recurrente aporta como prueba una declaración jurada del subsecretario de la empresa **BELL SPORTS INC**, acompañada de copias de certificados de inscripción de la marca **GIRO** en varios países del mundo, la declaración jurada pretende validar los certificados de inscripción adjuntos. La declaración esta debidamente apostillada y traducida al idioma español por lo que cumple con los requisitos de los artículos 294 y 295 de la Ley General de Administración Pública.

QUINTO: Que 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 DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios del apoderado de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento a la ley citada, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

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, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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 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.*

En el presente caso se deben cotejar los signos enfrentados siguiendo las reglas para calificar la semejanza, contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas.

SIGNO SOLICITADO

GIRO

Gafas (goggles) para esquiar, gafas (goggles) para usar en la nieve, gafas (goggles) para practicar deportes, cascos para esquiar, cascos para montar bicicleta, cascos protectores, cascos protectores para practicar deportes. Calzado, prendas de vestir para practicar ciclismo, a saber, pantalones cortos (shorts), jerseys, pantis y chaquetas.

MARCA REGISTRADA



Prendas de vestir deportiva y casual, artículos para uso personal como camisetas, jackets, shorts, mánaganos, camisas, blusas, pantalones, pantalonetas.



Desde el punto de vista gráfico, la marca registrada se acompaña elementos gráficos, esto no es óbice para que el consumidor no la asocie con las marcas solicitada GIRO ya que el elemento principal de los signos es su parte denominativa donde la diferencia es mínima, únicamente una letra, por lo que independientemente de la constitución de los signos el consumidor retiene la parte principal del signo e identifica el producto por la marca GIRO o GIROS, por lo tanto, existe semejanza.

Al igual desde el punto de vista fonético la pronunciación del elemento principal resulta casi idéntica. Ideológicamente el elemento denominativo GIRO-GIROS evoca el mismo concepto en ambos signos: *la acción y efecto de girar.*

No se requiere un análisis exhaustivo para determinar que son mayores las semejanzas que las diferencias en el plano gráfico, fonético e ideológico, por lo el análisis se debe centrar en el alegato principal del recurrente, sea, que las marcas distinguen productos distintos y por ello se elimina el riesgo de confusión, en aplicación del principio de especialidad.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello traemos a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, quien explica que la **confusión directa** es la que resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen; y la **confusión indirecta** viene dada por la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra (**Manuel Guerrero Gaitán, El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.263**).

Se puede observar con claridad que la lista de productos que pretende distinguir la marca solicitada (*gafas (goggles) para esquiar, gafas (goggles) para usar en la nieve, gafas (goggles) para practicar deportes, cascos para esquiar, cascos para montar bicicleta, cascos protectores, cascos protectores para practicar deportes. Calzado, prendas de vestir para practicar ciclismo, a saber, pantalones cortos (shorts), jerseys, pantis y chaquetas*) se encuentra relacionada con la lista de productos de la marca registrada (*prendas de vestir deportiva y casual, artículos para uso personal como camisetas, jackets, shorts, mániganos, camisas, blusas, pantalones, pantalonetas*).

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el presente caso es importante resaltar como factor determinante la naturaleza, destino, utilización y carácter complementario de los productos.

La naturaleza de los productos enfrentados es similar ya que la marca registrada distingue *prendas de vestir deportivas*, esto nos indica que los productos solicitados como *prendas de vestir para practicar ciclismo, a saber, pantalones cortos (shorts), jerseys, pantis y chaquetas*, se encuentran contenidas en las prendas de vestir deportiva.

De igual forma **el calzado y gafas (goggles) para esquiar, gafas (goggles) para usar en la nieve, gafas (goggles) para practicar deportes, cascos para esquiar, cascos para montar bicicleta, cascos protectores, cascos protectores para practicar deportes** pueden ser relacionadas con las prendas de vestir deportiva ya que son accesorias, por ello la identidad y relación de productos se da entre los signos.

Por lo antes argumentado, no es aplicable el principio de especialidad, pues existe una semejanza casi total entre los signos desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y distinguen los mismos productos y otros relacionados.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos.

Es importante aclararle al recurrente que la publicidad registral que generan el asiento registral de la marca registrada indica que distingue productos relacionados con los pretendidos con la marca solicitada, si en el mercado las marcas no distinguen los productos para los que fueron registradas es un asunto de uso que no se ventila en el caso bajo examen.

En lo que respecta a la prueba aportada por el recurrente, cabe indicar que si bien la declaración jurada consta con la respectiva apostilla esta no puede suplir el apostillado local de cada certificado de inscripción presentado según sea el país al que corresponda, además dichos certificados no son vinculantes para poder determinar la inscripción de la marca en Costa Rica, ya que por el principio de territorialidad del artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, las condiciones de registro de cada marca serán determinadas por la legislación interna y en el caso particular existe un registro previo similar que se debe proteger.

Además, en caso que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el

mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Del análisis realizado se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto y directo entre los signos



cotejados por encontrarse inscrito el signo “**GIRO**”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**GIRO**”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BELL SPORTS INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 17:42:42 horas del 11 de marzo de 2019, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BELL SPORTS INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 17:42:42 horas del 11 de marzo de 2019, la cual 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 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

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33