

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0195-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB (diseño)”

THE ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No 2016-11826)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0557-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del veinte de octubre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Edgar Zürcher Gurdían**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en representación de la empresa **THE ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB LTD**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Inglaterra y Gales, con domicilio en North Street, Winkfield, Windsor, Berkshire, SL4 4TH, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:18:01 horas del 15 de marzo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de diciembre de 2016, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, quien es mayor, abogada, divorciada, vecina de San José, con cédula 1-1066-601, en representación de **THE ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB LTD**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica

y comercio **“ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB (diseño)”** en clases 18 y 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y 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, bolsones, neceseres, bolsas de tela, bolsos de mano, bolsos de fiesta, bolsas de lona, bolsas de deporte, bolsas de viaje, mochilas, bolsas, organizadores, insertos y partes y piezas para bolsas”* Y en **clase 25:** *“vestuario, calzado y sombrerería”*. Con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:18:01 horas del 15 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Zürcher Gurdíán**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;


CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter el siguiente:


1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de **THE POLO/LAUREN COMPANY L.P.**, las marcas con los siguientes registros:

a) **No. 58718 “POLO BY RALPH LAUREN”** vigente desde el 14 de mayo de 1981 y hasta el 14 de mayo de 2021, que protege “*ropa*”, en clase 25 internacional (folio 29 de legajo de apelación)



b) **No. 58809 “****”** vigente desde el 10 de junio de 1981 y hasta el 10 de junio de 2021, que protege “*ropa*”, en clase 25 internacional (folio 30 de legajo de apelación);



c) **No. 58810 “****”** vigente desde el 10 de junio de 1981 y hasta el 10 de junio de 2021, que protege “*ropa*”, en clase 25 internacional (folio 31 de legajo de apelación);

d) **No. 106403 “POLO”** vigente desde el 23 de febrero de 1998 y hasta el 23 de febrero de 2018, que protege “*ropa (vestuario), calzado y sombrerería*” en clase 25 internacional (folio 12 de legajo de apelación)



e) **No. 229521** “ ” vigente desde el 12 de agosto de 2013 y hasta el 12 de agosto de 2023, que protege “*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 18 internacional (folio 24 de legajo de apelación)

f) **No. 242490 “POLO RALPH LAUREN”** vigente desde el 1 de abril de 2015 y hasta el 1 de abril de 2025, que protege “*manufacturas de cuero, a saber, maletines, mochilas, bolsas de playa, porta documentos, bastones, estuches para tarjetas, bolsos de mano, estuches para llaves, bolsos bandoleras 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*” en clase 18 internacional y “*ropa, calzado y sombrerería para hombres, mujeres y niños*” en clase 25 internacional (folio 17 de legajo de apelación)




g) **No. 247541** “ ” vigente desde el 26 de octubre de 2015 y hasta el 26 de octubre de 2025, que protege “*artículos de cuero, a saber, maletines, mochilas, bolsas de playa, portafolios, bastones, tarjeteros, carteras, estuches para llaves, cinta de cuero para hombros, sombrillas, billeteras, monederos, bolsas, mochilas escolares, maletines escolares, bolso tipo bandoleras, bolsas de compras, maletas, bolsas de ropa, bolsos con asas, baúles de viaje, valijas, paraguas, billeteras*” en clase 18 internacional y “*prendas de vestir, calzado y*

sombreros para caballeros, mujeres y niños, y artículos para el hogar” en clase 25 internacional (folio 26 de legajo de apelación)

h) No. 246280 “POLO SPORT” vigente desde el 4 de setiembre de 2015 y hasta el 4 de setiembre de 2025, que protege *“prendas de vestir, calzado y sombreros para caballeros, mujeres y niños” en clase 25 internacional (folio 23 de legajo de apelación)*

y

i) No. 254082 “ POLO  RALPH LAUREN ” vigente desde el 5 de agosto de 2016 y hasta el 5 de agosto de 2026, que protege *“servicios de ventas al detalle de prendas de vestir, calzado, sombreros y accesorios para caballeros, mujeres y niños, y artículos para el hogar” en clase 35 internacional (folio 28 de legajo de apelación)*

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de **“ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB (diseño)”**, con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), por considerar que afecta derechos de terceros, toda vez que al cotejarlo con las marcas inscritas a nombre de **THE POLO/LAUREN COMPANY L.P.**, se verifica que existe similitud a nivel gráfico e ideológico; tanto en su elemento denominativo como gráfico -ya que en ambos casos se hace referencia al juego de polo- así como en los productos que son de la misma naturaleza y van dirigidos al mismo tipo de consumidor, por lo que existe suficiente posibilidad de que se cause confusión en los consumidores.

En sus agravios, el licenciado **Edgar Zürcher Gurdíán** alega que; de conformidad con el Principio de Unicidad, las marcas deben analizarse en su conjunto, tal como las percibe el

consumidor y no en forma fraccionada. Agrega que el giro comercial de ambas empresas es muy diferente, ya que la titular de las marcas inscritas: The Polo/Lauren Company L.P. es una de las firmas más prestigiosas y exclusivas del mundo, que tiene línea de vestimenta tanto para hombres como para mujeres. En tanto que, su representada: The Royal County of Berkshire Polo Club Ltda, es un exclusivo club de Polo, ubicado en el Condado de Berkshire, Inglaterra y que ostenta numerosos registros marcarios a nivel mundial. Afirma que por lo anterior los consumidores estarán en condiciones de reconocer la procedencia de su signo y distinguirlo entre sus similares, especialmente porque sus productos se venden bajo la misma marca del club y éste no utilizará la indumentaria de un diseñador ajeno. La parte recurrente realiza un cotejo de los signos en pugna y concluye que no existen suficientes elementos que constituyan un impedimento legal para inscribir el de su representada, porque algunos sólo comparten el término “POLO”, que es el nombre de un deporte y otros solamente su representación gráfica, pero sus diseños no contienen similitudes que puedan representar un riesgo de confusión o asociación empresarial. Afirma que el vocablo “POLO” resulta de uso común y ha sido registrado por varios titulares en nuestro país, por ello el signo que pretende puede coexistir con ellos en forma pacífica, sin causar un detrimento a los otros titulares o al público consumidor. Con fundamento en dichos alegatos, solicita se declare con lugar su recurso y se






ordene continuar con el trámite de inscripción de “

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Advierte este Órgano de Alzada que la parte solicitante aportó varios documentos en idioma inglés, sin traducir ni certificar. No obstante, una vez que le fue debidamente notificada la prevención para que subsanara las formalidades de estos elementos probatorios, no se apersonó ni cumplió con lo requerido.


Coincide este Órgano de Alzada con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial en el

sentido de que, al relacionar “  POLO CLUB ” con las marcas inscritas a favor de THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.: a) No. 58718 “**POLO BY RALPH LAUREN**”, b)

No. 58809 “  Ralph Lauren ”, c) No. 58810 “  ”, d) No. 106403 “**POLO**”, e)

No. 229521 “  ”, f) No. 242490 “**POLO RALPH LAUREN**”, g) No. 247541 “



”, h) No. 246280 “**POLO SPORT**” e i) No. 254082 “**POLO**  **RALPH LAUREN** ”, es evidente que presenta una similitud tal, tanto en su término denominativo; ya que con algunas de éstas comparte el elemento “POLO”- como el figurativo, porque se trata de un jinete sobre un caballo jugando polo.

Recuérdese que las marcas deben de ser creadas de tal forma que el consumidor no se vea sorprendido a la hora de querer comprar el producto o utilizar el servicio que protege. Por ello debe de ser constituida en la forma más transparente posible para que no exista la más mínima duda entre la denominación propuesta y otras que se encuentren en el mercado para bienes de similar naturaleza.

El **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando con ello se afecte algún derecho de terceros, entre otros casos:

cuando sea idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos (**inciso a**). Y cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (**inciso b**), en ambos supuestos, cuando puedan causar confusión al público consumidor.

Al ser la finalidad de una marca el lograr individualizar los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este orden de ideas, el **artículo 25** de la Ley de Marcas establece el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste *“...gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión...”*

Esta protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros, alguno de los siguientes actos: *“...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.*

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso...”

Dado lo anterior, resulta evidente que no es posible acceder a lo solicitado por THE ROYAL

COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB LTD., toda vez que el signo propuesto puede causar confusión y riesgo de asociación, en virtud de que protegería los mismos productos que las marcas previamente inscritas a favor de otro titular, las cuales ya cuentan con el amparo que la publicidad registral les confiere. Siendo que, de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial a su titular THE POLO/LAUREN COMPANY L.P., permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte de la solicitante.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que el signo propuesto resulta ininscribible porque violenta lo dispuesto en los artículos 8 incisos a) y b) y 25 de la Ley de Marcas, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el licenciado **Edgar Zürcher Gurdián**, en representación de **THE ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:18:01 horas del 15 de marzo de 2017, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **Edgar Zürcher Gurdián**, en representación de la compañía **THE ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:18:01 horas del 15 de marzo de 2017, la cual se confirma para que se deniegue el registro de la marca **“ROYAL**



COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB” con diseño “**ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB**” que ha solicitado. 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