

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0238-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marcas “  y  ”

LOK ARENAS IP S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2016-633/260076/252515)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0681-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **PAMELA MORA SOTO** en calidad de apoderada especial de **LOK ARENAS IP S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:06:45 horas del 2 de marzo del 2018, que anuló los registros marcarios n° 260076 y 252515.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de agosto de 2017, el señor **FRANCISCO JOSÉ GUZMÁN ORTIZ**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-434-595, en calidad de apoderado especial de **ARENA DISTRIBUTION S.A.**, presentó solicitud de nulidad de las marcas , inscrita bajo el registro número **260076** en clase 25 para distinguir: “Camisas, camisetas, blusas, sudaderas, pantalones, enaguas, shorts, pantalonetas, boxers, medias, gorras, sombreros y calzado.”, desde el 24 de febrero del 2017 y 

inscrita bajo el registro número **252515**, para proteger y distinguir: *Camisas, camisetas, blusas, sudaderas, pantalonetas, enaguas, shorts, pantalonetas, boxers, medias, gorras, sombreros, y calzado*, en clase 25 y *servicios de tiendas y ventas al público de ropa y artículos deportivos*, desde el 26 de mayo del 2016. En virtud que dichos signos se registraron contraviniendo los supuestos establecidos en el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que estos presentan identidad gráfica, fonética e ideológica con



el signo registro N° 122969, para proteger y distinguir los mismos productos (ropa, zapatos y sombreros, gorras, en clase 25) y goza de prelación ya que su registro data desde el 21 de noviembre del 2000.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, declaró con lugar la solicitud de nulidad de los

signos distintivos “ y ”, registros 260076 y 252515, que distinguen *Camisas, camisetas, blusas, sudaderas, pantalonetas, enaguas, shorts, pantalonetas, boxers, medias, gorras, sombreros, y calzado*, en clase 25 y *servicios de tiendas y ventas al público de ropa y artículos deportivos*, por considerar que fueron inscritos en contravención de los supuestos establecidos en el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que estos presentan identidad gráfica, fonética



e ideológica con el signo registro N° 122969, para proteger y distinguir los mismos productos (ropa, zapatos y sombreros, gorras, en clase 25) y goza de prelación ya que su registro data desde el 21 de noviembre del 2000.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente LOK ARENAS IP, SOCIEDAD ANÓNIMA, alega dentro de su escrito de expresión de agravios: 1.- Que la marca en clase 35 no fue incluida en la gestión de nulidad promovida por ARENA DISTRIBUTION, S.A.

2.- Que no se resolvieron las observaciones de nulidad, el recurso de revocatoria y apelación presentado el 8 de setiembre del 2017 contra la resolución que dio traslado a la acción. 3.- Que existen error de fondo por lo que, dentro del plazo de ley, se presentaron observaciones y nulidades el 31 de octubre del 2017, y que mediante resolución de las 11:40:20 horas del 14 de noviembre del 2017, se corrige, sin embargo, no existe en autos ninguna corrección material en la resolución. 4.- Que mediante escrito presentado el 1° de febrero del 2018 se presentó prueba para mejor resolver y fue olvidada por el Registro de la Propiedad Industrial. 5.- Que presentó cancelación por falta de uso de las marcas “ARENA” de la empresa ARENA DISTRIBUTION, S.A., registro 122969, clase 25, registro 59037, clase 28, y registro 59036, clase 18, que no están en uso en Costa Rica, solicitándose al efecto, suspenso al expediente de nulidad. 6.- Que el análisis realizado por el Registro, resulta ofensivo, induciendo que el consumidor es un ignorante, no aprecia el posicionamiento de nuestras marcas y la exclusividad de estas que le permite al consumidor seleccionar lo que quiere. 7.- Que aporta nuevas pruebas y argumentos al expediente. 8.- Que sus marcas han sido utilizadas de buena fe, no provocan confusión al consumidor en la naturaleza de sus productos, calidad y procedencia. 9.- Que las marcas que se pretenden anular son parte de una familia de marcas de la empresa impugnante que cuenta con más de 48 registros y cada uno de estos cuenta con la denominación ARENAS SKATE & SURF. 10.- Que existe un perjuicio sobreviniente a los derechos adquiridos por la empresa **LOK ARENAS IP, S.A.**, al anular los registros que son parte de una familia de marcas.

TERCERO. 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, previas las deliberaciones de rigor.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos que constan dentro de este expediente, este Tribunal acoge el elenco de hechos que tuvo por demostrados el Registro de la Propiedad Intelectual

QUINTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACCIÓN DE NULIDAD. La ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, de 6 de enero de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1° de febrero de 2000, establece los procedimientos mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. En el numeral 37 regula la **nulidad del registro**, la cual podrá ser declarada por el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio. En primera instancia el artículo 37 regula la figura de la nulidad del registro, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Por otra parte, en los artículos 38 y 39 del mismo cuerpo legal, regula lo concerniente a la cancelación de registro, ya sea por generalización de la marca, o por falta de uso de esta.

Refiriéndose concretamente a la **ACCIÓN DE NULIDAD**, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley N° 7978; sin embargo, el artículo 37 contiene dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas es el caso en que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en una solicitud de nulidad, se invoca como defensa aplicando el segundo párrafo del artículo 39 y se ha declarado con lugar. Por otra parte, como complemento de la figura de la nulidad, este artículo, le otorga a esta acción un plazo de prescripción de CUATRO AÑOS, contados desde la fecha de otorgamiento del registro, al establecer expresamente que “[...] La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. [...]”.

Procede, por ende, determinar si efectivamente se configuran los supuestos que legitimen declarar la nulidad interpuesta .

RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. 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 en los incisos a), b) que en lo que interesa disponen:

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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, 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.,

El cotejo de las marcas en conflicto debe realizarse siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración el reglamento de la ley de rito, decreto ejecutivo N° 30233-J que en su artículo 24 indica las reglas para calificar la semejanza, tanto para la realización del examen de fondo como para las oposiciones dentro de las cuales se encuentran:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la

situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán en el estudio propuesto en relación a los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los servicios que protegen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNOS QUE SE PRETENDEN ANULAR



Camisas, camisetas, blusas, sudaderas, pantalonetas, enaguas, shorts, pantalonetas, boxers, medias, gorras, sombreros, y calzado.

Servicios de tiendas y ventas al público de ropa y artículos deportivos.

MARCA QUE GOZA DE PRELACIÓN



Ropa, zapatos y sombreros, gorras.

Los signos en pugna son marcas mixtas (constituidas por un elemento denominativo y otro figurativo o gráfico), en la comparación de este tipo de signos se pueden seguir varias líneas para determinar sus similitudes.

Una primera línea mantiene el supuesto que en una marca mixta prevalece el elemento denominativo sobre el elemento gráfico o figurativo y una segunda línea defiende la idea que en el paralelo de marcas mixtas puede predominar el elemento gráfico o figurativo sobre el o los elementos denominativos.

Además de lo anterior se debe considerar que la preeminencia del elemento gráfico o figurativo sobre el denominativo, se materializa cuando los productos que distinguen los signos son adquiridos mediante autoselección, cuando el consumidor acude directamente a tomar los productos de los anaqueles o estantes de exhibición, ya que no necesitara vocalizar a un tercero el nombre de la marca que distingue el producto para poder acceder a éste.

Sumado a lo anterior, el reglamento a la ley de marcas determina una regla muy importante en la calificación de la semejanza de los signos y es su análisis en conjunto tomando el examinador la posición del consumidor a la hora de realizar el acto de consumo de los productos o servicios a distinguir.

Por lo anterior en la comparación de los signos  y

 frente a , el Tribunal se inclina a favor de un análisis en conjunto, considerando que los productos que distinguen son ropa y esta se adquiere por autoselección, donde el consumidor es un consumidor informado, y pocas veces será inducido al error.

Así, desde el punto de vista gráfico el consumidor tendrá a la vista suficientes elementos que acompañan a las marcas para diferenciarlas, las marcas que se pretenden anular

 y , incorporan en su estructura figuras geométricas, como los rectángulos en las que se insertan, una de ellas agrega las palabras **SKATE & SURF**, una grafía distinta en la fuente utilizada en su escritura que

la de la marca , el diseño que acompaña a esta última permite que el consumidor al visualizarlas inmediatamente perciba diferencias sustanciales como para llegar a incurrir en error, especialmente en productos como es la ropa que es lo que distinguen.

Cabe resaltar que las palabras **SKATE & SURF**, no son de uso común para la clase 25, dado que esos términos no son lo que identifican a los productos que protege el signo, por lo tanto dichos vocablos gozan de distintividad para los productos que diferencian y eso disminuye cualquier posibilidad de confusión.

Desde el punto de vista fonético e ideológico existe una semejanza parcial en cuanto a un elemento que conforman los signos (**A R E N A S / arena**), pero pesa más la diferencia visual de su apreciación en conjunto, máxime que el consumidor no disgrega las marcas a la hora que realiza una compra sobre todo tratándose de productos de la clase 25 o los servicios de venta de estos, el adquirente acude a la tienda de su preferencia, sin posibilidad de que incurra en confusión por esa semejanza parcial.

Otro aspecto que elimina el riesgo de confusión es la ideología que impregnan las palabras **S K A T E & S U R F**, a la marca que se pretende anular, en el sentido que a pesar de proteger ambos signos ropa, estos vocablos indican que se trata de ropa para la práctica de deportes específicos, conocidos como el patinaje, sus variaciones y el surf (deporte náutico consistente en mantenerse en equilibrio encima de una tabla especial que se desplaza sobre la cresta de las olas), toda esta gama de vestuario y sus accesorios se diferencia de la *ropa, zapatos y sombreros, gorras* que distingue la marca de la empresa solicitante de la nulidad, ya que se trata de ropa para actividades deportivas tan especializadas, que en el mercado se comercializan atendiendo a preferencias de un consumidor selectivo, más especializado que el que adquiere vestimenta particular o rudimentaria.

Por lo tanto, los signos en pugna no presentan similitud gráfica, e ideológica capaz de inducir a error al consumidor sobre la procedencia de los servicios o productos.

Ahora bien, como señala el artículo 24 citado 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. [...]*”, según lo desarrollado a pesar de proteger los signos productos de la clase 25 la apreciación en conjunto y la especificidad de los productos ofertados, elimina el riesgo de confusión.

Considera el Tribunal que en el presente caso según el cotejo realizado se tiene demostrado

con claridad que el registro de las marcas



y



, que se pretende anular ya que no presentan similitud capaz de inducir a confusión al consumidor.

Por la forma en que se resuelve el presente asunto no es necesario referirse a la cancelación por falta de uso que se presentó por parte del aquí impugnante contra la inscripción de la



marca registro N° 122969, para proteger y distinguir ropa, zapatos y sombreros, gorras, en clase 25, desde el 21 de noviembre del 2000, signo que se encuentra registrado a nombre de la empresa **ARENA DISTRIBUTION S.A.**, y sirve de base para el presente proceso de nulidad.

Con base a lo expuesto, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada **PAMELA MORA SOTO** en calidad de apoderada especial de **LOK ARENAS IP S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:06:45 horas del 2 de marzo del 2018, la cual en este acto se revoca, rechazando la solicitud

de acción nulidad de los signos  y , en clase 25 y 35, registro N° 260076 y 252515, los cuales mantienen su inscripción.

SETIMO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **PAMELA MORA SOTO** en calidad de apoderada especial de **LOK ARENAS IP S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:06:45 horas del 2 de marzo del 2018, la cual en este acto se revoca, rechazando la solicitud de acción nulidad de los signos  y , en clase 25 y 35, registro N° 260076 y 252515, los cuales mantienen su inscripción. 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 Boza Ureña

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM