

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0358-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “BROOKSFIELD”

FRATELLI FILA S.P.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 5585-2016)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO 0725-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0694-0253, en su condición de apoderado especial de la empresa **FRATELLI FILA S.P.A.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, domiciliada en Strada Antica Per Benna 1 Verrone (Biella), Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:27:41 horas del 6 de setiembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de junio de 2016, el licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BROOKSFIELD**”, en **clase 18** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*piel o cuero e imitaciones de piel o cuero, y productos hechos de piel o cuero o de esos materiales no incluidos o comprendidos en otras clases, pieles o cueros de animales, cueros, baules y maletas, bolsos, bolsos de viaje, paraguas, sombrillas y bastones, látigos, arneses y talabartería*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 12:38:16 horas del 15 de junio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas de fábrica y comercio “**BROOKS (DISEÑO)**” y “**BROOKS**”, bajo los registros números **235274** y **235483**, por su orden, ambos en la clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada productos relacionados, propiedad de la empresa **BROOKS SPORTS, INC.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 09:27:41 horas del 6 de setiembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...***”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de noviembre de 2016, el licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida, y expresó agravios.

QUINTO. 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica de fábrica y comercio “**BROOKS (DISEÑO)**”, bajo el registro número **235274**, en **clase 25**

del nomenclátor internacional, inscrita desde el 09 de mayo de 2014, y vigente hasta el 09 de mayo de 2024, para proteger y distinguir: “*vestuario atlético y deportivo; calzado atlético y deportivo, sombrerería atlética y deportiva*”, propiedad de la empresa **BROOKS SPORTS, INC.** (ver folio 13 del legajo de apelación)

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica de fábrica y comercio “**BROOKS**”, bajo el registro número **235483**, en **clase 25** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 14 de mayo de 2014, y vigente hasta el 14 de mayo de 2024, para proteger y distinguir: “*calzado deportivo*”, propiedad de la empresa **BROOKS SPORTS, INC.** (ver folio 14 del legajo de apelación)

SEGUNDO. 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.

TERCERO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El criterio dado por el órgano a quo en la resolución recurrida se centra en la similitud gráfica y fonética de los signos enfrentados, situación además que bajo el principio de especialidad imposibilita la coexistencia de los signos ya que los productos que protegen y distinguen se encuentran estrechamente relacionados, a pesar que los productos que el signo solicitado busca proteger no sean los mismos y no se encuentren en la misma clase que los productos de las marcas registradas, no es suficiente para acceder al registro ya que los productos de la clase 18 y la clase 25 son productos que por su naturaleza se encuentran relacionados y el público consumidor puede asociarlos a un mismo origen empresarial.

Lo anterior en razón de que, el consumidor meta de los signos coincide, los puntos de venta pueden coincidir ya que en el tráfico mercantil cotidiano existen tiendas por departamentos en los cuales se encuentran los artículos de las clases indicadas; por ende, deviene un riesgo de confusión por asociación, y siendo productos relacionados en uso y función, el consumidor medio podría asumir que devienen del mismo origen empresarial, en razón de tener los mismos medios de comercialización y distribución.

Por todo ello, el Registro determinó la inadmisibilidad por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión con el signo registrado y los productos de la clase 01 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante alega en su escrito de apelación que existe la posibilidad de una coexistencia registral, por las diferencias entre marcas en distinta clase, que tienen alguna leve similitud de carácter denominativo, pero la presentación de los artículos, el tipo de boutiques, tiendas o almacenes donde se comercializan ofrecen los elementos necesarios para establecer una diferenciación plena que evite la confusión entre el público consumidor.

Solicita permitir la coexistencia registral de las marcas enfrentadas toda vez que en el mundo ambas ya coexisten en el mercado sin objeción.

Agrega que es normal que las marcas tengan raíces iguales o similares sin que eso sea motivo de confusión alguna para el público consumidor, y miles de nombres de marcas pueden coincidir unas con otras por medio de una parte de ellas sin que medie posibilidad alguna de error sobre el origen de su fabricante o propietario del signo distintivo a proteger.

Hace notar que en el presente caso no se trata de la misma marca, siendo la solicitada “BROOKSFIELD” y la inscrita “BROOKS”, por lo que no son iguales, y en virtud de la globalización que cada día da mayores posibilidades de apertura y alianzas de tipo comercial solicita se brinde a su representada la posibilidad de ejercer un derecho de defensa efectivo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para determinar la registrabilidad de los signos es preciso primero cotejarlos con los inscritos. Debe subrayarse que las marcas enfrentadas “BROOKSFIELD” la solicitada, y “BROOKS (DISEÑO)” y “BROOKS” las inscritas, pueden calificarse como signos puramente denominativos, ya que el diseño de una de las marcas inscritas no hace mayor diferencia con la parte denominativa.

En razón de lo anterior, debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas. Sobre el particular se ha dicho que: “... *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. ...*” (**Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).**)

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**BROOKSFIELD**” y las inscritas **BROOKS (DISEÑO)**” y “**BROOKS**”, observa este Tribunal que el término “**BROOKS**” se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, ya que el término “**FIELD**”, no provoca un elemento diferenciador, prevaleciendo el término “**BROOKS**” como dominante, por lo que no se toma en cuenta para efectuar el cotejo de las marcas, de ahí que resultan idénticas, y a criterio de este Tribunal las marcas inscritas se encuentran insertas dentro de la marca solicitada.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**BROOKSFIELD**”, con las marcas inscritas **BROOKS (DISEÑO)**” y “**BROOKS**”, a nombre de la empresa **BROOKS SPORTS, INC.**, se advierte entre ellas identidad gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con las marcas inscritas.

En relación al aspecto gráfico, y que asimismo el elemento preponderante de las marcas enfrentadas que es el término denominativo “**BROOKS**” configura una identidad visual. La coexistencia de tales términos conlleva también a una identidad fonética en su pronunciación y por

ende en su audición. De ahí que se concluye que los signos en cotejo son idénticos y por lo tanto confundibles y asociables entre sí.

En cuanto a los agravios de la apelante, para que se aplique el principio de especialidad y además realiza un cotejo marcario donde establece diferencias entre los signos; este Tribunal debe traer a colación el marco de calificación del Registrador, en donde se hace un análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto solicitado, y si encuentra un derecho de tercero que se deba proteger porque, la marca solicitada es igual o similar a la inscrita, debe proceder a rechazar esa solicitud.

Es criterio de este Tribunal, que existe publicidad material y formal registral (visible a folios 13 y 14 del legajo de apelación), donde consta que la empresa titular de las marcas “**BROOKS (DISEÑO)**” y “**BROOKS**” protegen y distinguen: *“vestuario atlético y deportivo; calzado atlético y deportivo, sombrerería atlética y deportiva”* y, *“calzado deportivo”*; y en razón de ello, los productos que pretende proteger y distinguir el signo propuesto, sea: *“piel o cuero e imitaciones de piel o cuero, y productos hechos de piel o cuero o de esos materiales no incluidos o comprendidos en otras clases, pieles o cueros de animales, cueros, baules y maletas, bolsos, bolsos de viaje, paraguas, sombrillas y bastones, látigos, arneses y talabartería”* y los antes destacados, se encuentran directamente relacionados, como bien lo estableció el Registro al señalar que: *“... esto a pesar de que los productos que el signo solicitado busca proteger no sean los mismos y no se encuentren en la misma clase que los productos de las marcas registradas, no es suficiente para acceder al registro ya que los productos de la clase 18 y la clase 25 son productos que por su naturaleza se encuentran relacionados y el público consumidor puede asociarlos a un mismo origen empresarial, ya que el consumidor meta de los signos coincide. ...”*. En virtud de lo anterior, resultan aplicables entonces los conceptos de riesgo de confusión, el riesgo de asociación y el principio de especialidad, tal y como se expondrá de seguido.

Considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión ni

asociación entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles, lo cual no es de recibo, ya que, a criterio de este Tribunal, éstos siempre se encuentran relacionados con los de las marcas inscritas, por las razones antes dadas.

Además, como bien lo resolvió el Órgano a quo “... *los puntos de venta pueden coincidir ya que en el tráfico mercantil cotidiano existen tiendas por departamentos en los cuales se encuentran los artículos de las clases indicadas; por ende, deviene un riesgo de confusión por asociación, y siendo productos relacionados en uso y función, el consumidor medio podría asumir que devienen del mismo origen empresarial, en razón de tener los mismos medios de comercialización y distribución. ...*”.

Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “... *Reglas para calificar 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 pretenden evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y que prevalezcan los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, ejerciendo los medios de defensa.

En el mismo sentido, el artículo 8º 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) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos, similares o se encuentran relacionados y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los productos de la marca solicitada y los productos destacados de las marcas inscritas. A juicio de este Tribunal existen íntima relación entre los tipos de productos, por lo que se da el riesgo de asociación empresarial y confusión indirecta al no poder determinar el origen empresarial de los mismos.

En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los productos que se pretenden proteger y distinguir para el distintivo solicitado y los productos que amparan los signos inscritos, están directa y estrechamente relacionados, tal y como se explicó supra, y como lo estableció el Órgano a quo, por lo que a este respecto no es posible su coexistencia.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...”.

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. ...”.

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios, o para un giro comercial distinto; o para la misma clase, pero para productos, servicios o giros comerciales que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Este Tribunal considera que los productos solicitados y a los cuales el apelante detalló su lista en la clase 18 de la nomenclatura internacional entran en competencia con la protección que fue solicitada para los signos distintivos inscritos; por lo que tal paralelismo es suficiente desde el punto de vista del principio de especialidad para poder prohibir el otorgamiento a los productos solicitados bajo la marca que nos ocupa. A criterio de este Tribunal, existe riesgo de confusión y riesgo de asociación en este caso para el consumidor.

Lo anterior impide que se aplique el principio de especialidad, ya que este puede ser aplicado únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y que no exista la posibilidad de que se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso.

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios 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 son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 y el inciso e) del artículo 24 de su Reglamento, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo

como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Concluye este Tribunal, que se debe acoger el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, coincidiendo en que al analizar la marca solicitada la misma se encuentra compuesta por el elemento denominativo de las inscritas, y en donde el término “FIELD” no le otorga la distintividad requerida al signo propuesto y además los productos de la marca solicitada, aun y cuando sea tan específicos es ineludible que están relacionados con los productos que protegen las marcas inscritas, por tanto no es factible que ambas coexistan registralmente por cuanto puede causar un riesgo de confusión al consumidor. Con relación a los agravios, considera el Tribunal que los mismos no son de recibo por cuanto ninguno de ellos le viene aportar una característica diferenciadora al signo solicitado, nótese que ni la apreciación que se hace sobre la protección de los productos permite a este Tribunal desviar la identidad de los signos cotejados y en relación al principio de especialidad conforme su definición para este caso es inaplicable por cuanto los productos a proteger y distinguir por el signo propuesto están directamente relacionados con los productos protegidos por los signos inscritos, como ya se dijo.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**BROOKS (DISEÑO)**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**BROOKSFIELD**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FRATELLI FILA S.P.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:27:41 horas del 6 de setiembre de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 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 SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FRATELLI FILA S.P.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:27:41 horas del 6 de setiembre de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo 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

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33