
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0298-TRA-PI

SOLICITUD DE TRASPASO DE LAS MARCAS “GOLF DIGEST”

DISCOVERY GOLF, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 130221)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0748-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y nueve minutos del veinte de noviembre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor de edad, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 110550703, en calidad de apoderada especial de la sociedad **DISCOVERY GOLF, INC.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en 850 3rd Avenue, New York, New York 10022, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 8:19:29 horas del 14 de noviembre del 2019.

Redacta la jueza Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La representación de la empresa **DISCOVERY GOLF,**

INC., presentó solicitud de transferencia de la marca de fábrica GOLF DIGEST, registro 140946, para proteger y distinguir en clase 16 internacional: Revistas, libros y publicaciones impresas con respecto al golf; y la marca de servicios GOLF DIGEST, para proteger y distinguir en clase 41 internacional: servicios de suministro de información con respecto al deporte del golf a través de Internet.

Mediante resolución de las 8:19:29 horas del 14 de noviembre del 2019 el Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de transferencia solicitada, por cuanto es susceptible de causar riesgo de confusión en el consumidor ya que al coexistir en el comercio el registro 144247 **AD ARCHITECTURAL DIGEST**, en clase 16, mantiene una similitud gráfica, fonética e ideológica y además de productos, conforme al artículo 33 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y 29 del Reglamento de la citada ley.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **DISCOVERY GOLF, INC.**, interpuso recurso de apelación y en la audiencia otorgada por este Tribunal entre sus agravios indicó lo siguiente: Que la palabra DIGEST es de uso común, por lo que las marcas pueden coexistir utilizando dicha denominación que se traduce como “digesto”, así como, que los servicios y productos que protege cada una de ellas son distintos, pues el signo solicitado se dedica específicamente a un digesto de servicios relacionados con el golf y el otro a ser un digesto relacionado con la arquitectura, actividades que no tienen ninguna relación entre sí, aplicando por ello el principio de especialidad, y donde el consumidor no confundiría o asociaría los signos ya que protegen servicios no relacionados. Por último, indica que las marcas comerciales son un activo que las empresas pueden decidir como desean utilizar y/o tranzar, pues sino se estaría violentando la libertad de comercio perjudicando a los consumidores. Por lo anterior solicita declarar con lugar la apelación y acoger la solicitud de cesión.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios **GOLF DIGEST**, número 143564, inscrita el 19 de enero del 2004 y vigente hasta el 19 de enero del 2024, cuyo titular es ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC., S.A., en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: Servicios de suministro de información con respecto al deporte del golf a través de internet (folio 5 legajo de apelación).
2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **GOLF DIGEST**, número 140946, inscrita el 12 de setiembre del 2003 y vigente hasta el 12 de setiembre del 2023, cuyo titular es ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC., S.A., en clase 16 internacional, para proteger y distinguir: Revistas, libros y publicaciones impresas con respecto al golf (folio 7 legajo de apelación).
3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **AD ARCHITECTURAL DIGEST**, número 114247, inscrita el 7 de junio de 1999 y vigente hasta el 7 de junio del 2029, cuyo titular es ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC., S.A., en clase 16 internacional, para proteger y distinguir: Papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón; impresos, revistas, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías; papelería, materias adhesivas (para papelería);materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles);material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); caracteres de imprenta; clisés. (folio 9 legajo de apelación).

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

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados de marca a folios 5 al 9 del legajo de apelación.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial deniega, mediante resolución de las 8:19:29 horas del 14 de noviembre del 2019, la solicitud de transferencia de la marca **GOLF DIGEST**, registros 140946 y 143564, en clases 16 y 41 a favor de **DISCOVERY GOLF, INC**, ya que en la publicidad registral aún queda otra marca a favor de la cedente **ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC**, denominada **AD ARCHITECTURAL DIGEST** en clase 16. El fundamento del Registro de origen se base en el hecho de indicar, que el cambio en la titularidad del derecho es susceptible de causar riesgo de confusión, tal como se indica en el último párrafo del artículo 33 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas.

Bajo ese entendimiento, lo que procede es analizar si realmente las marcas que se pretenden inscribir a nombre de la cesionaria pueden causar riesgo de confusión u asociación empresarial, respecto de la marca que continúa bajo la titularidad de la cedente.

No se debe olvidar, que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro del signo, quien obtiene un derecho de exclusividad sobre este en relación con los productos o servicios que ofrece. Asimismo, ampara los derechos del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de ellos.

Ahora bien, dicho lo anterior, y en relación con los agravios expuestos por el recurrente y a efecto de resolver sus alegatos, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002.

De los artículos citados se advierte que, en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador cuando enfrenta signos en conflicto, en relación con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber: “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 puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores” (artículo 1 de la Ley de marcas y otros signos distintivos).

Es así como, en el caso que nos ocupa, los signos propuestos de la solicitud de cesión y el que queda dentro del patrimonio de la cedente, son los siguientes:

--	--	--	--

<i>Signo</i>	<i>GOLF DIGEST</i>	<i>GOLF DIGEST</i>	<i>AD ARCHITECTURAL DIGEST</i>
<i>Registro</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca de</i>	<i>Fabrica</i>	<i>Fabrica</i>	<i>Fabrica</i>
<i>No.</i>	<i>140946</i>	<i>143564</i>	<i>114247</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Revistas, libros y publicaciones impresas con respecto al golf</i>	<i>Servicios de suministro de información con respecto al deporte del golf a través de Internet.</i>	<i>Papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón; impresos, revistas, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías; papelería, materias adhesivas (para papelería); materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); caracteres de imprenta; clisés.</i>
<i>Clase</i>	<i>16</i>	<i>41</i>	<i>16</i>
<i>Titular</i>	<i>DISCOVERY GOLF, INC.</i>	<i>DISCOVERY GOLF, INC.</i>	<i>ADVANCE MAGAZINE INC.</i>

Al cotejar tales signos se determinan similitudes y diferencias entre ambos, que para este Tribunal no necesariamente son capaces de crear un riesgo de confusión. Se trata de signos denominativos, de un solo color y tipografía sencilla; todos comparten gráfica, fonética e ideológicamente el vocablo **DIGEST**, término del idioma inglés que significa como verbo en el idioma español “digerir o asimilar”, de igual forma, como sustantivo significa digesto. Este término dentro del conjunto marcario de cada uno de los signos no representa el elemento preponderante sobre el cual el consumidor va a dirigir su mirada. Obsérvese que, dentro de estos conjuntos marcarios, existe otro vocablo que sí diferencia totalmente una marca de la otra y que va a permitir que el consumidor las identifique e individualice en el mercado de forma unívoca. Estos términos son **GOLF** y **AD ARCHITECTURAL**.

En ese sentido, las marcas **AD ARCHITECTURAL DIGEST** y **GOLF DIGEST**, vistas en su conjunto no se relacionan entre sí, siendo que gráfica, fonética e ideológicamente son diferentes. Bajo esa conceptualización no existe riesgo de confusión y de asociación empresarial para con los consumidores, y el hecho que compartan la palabra **DIGEST**, no confundiría al público consumidor por la especialidad de su temática, pues cada revista, libro o publicación de la empresa **DISCOVERY GOLF, INC** son exclusivas para un grupo selecto de deportistas; jugadores de golf; mientras que los productos que distingue la marca **AD ARCHITECTURAL DIGEST**, en nada se relacionan con ese signo, siendo entonces, que se trata de marcas que pueden coexistir registralmente, pues sus diferencias en sus denominaciones son mayores, siendo lo procedente admitir la cesión o traspaso de la marca **GOLF DIGEST**.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la de la sociedad **DISCOVERY GOLF, INC.**, y se revoca la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 8:19:29 horas del 14 de noviembre del 2019.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la de la sociedad **DISCOVERY GOLF, INC.**, y **se revoca** la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 8:19:29 horas del 14 de noviembre del 2019. Continúese con el procedimiento si otro motivo diferente al expuesto no lo impidiere. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

