

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1315-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de señal de propaganda “EXCEL” (DISEÑO).**

**UNDER ARMOUR INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 6549-08)**

**Marcas y otros signos distintivos**


***VOTO N° 103 -2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con veinte minutos del tres de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos – trescientos noventa, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín, Escazú, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **UNDER ARMOUR INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Maryland, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y seis segundos del diez de Julio del dos mil nueve.


**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 4 de Julio del 2008, el señor **Mario Reifer Zonzinski**, mayor, casado una vez, cédula de identidad número uno- seiscientos cincuenta- doscientos cincuenta y tres, vecino de Escazú, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de suma de la empresa **IMPLEMENTOS DE ACCION TOTAL SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica número tres- ciento uno – ciento veinte mil quinientos catorce, con domicilio social en San José, Boulevard las Américas , Sabana Norte, solicitó el registro como

señal de propaganda del signo  según indica para proteger y distinguir: La promoción y publicidad de artículos deportivos en todas las Tiendas Uno Sport.

**SEGUNDO.** Que en fechas 31 de Octubre y 3 de Noviembre del 2008, la Licenciada Denise Garnier Acuña, y el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian en representación de las empresas **HURLEY INTERNATIONAL, LLC.**, y **UNDER ARMOUR INC.**, respectivamente, presentaron oposiciones al registro solicitado **“EXCEL” (DISEÑO)**.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y seis segundos del diez de Julio del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar las oposiciones y acoger la solicitud de registro de la señal

de propaganda del signo  .

**CUARTO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 22 de Julio del 2009, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en representación de la empresa **UNDER ARMOUR INC.**, apeló la resolución final referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, no expreso agravios.

**QUINTO:** Que se presentó desistimiento de la oposición presentada por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **HURLEY INTERNATIONAL LLC**, ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de Agosto del 2009.

**SEXTO:** 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal

toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Jueza Ortiz Mora y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se reformula de la siguiente manera el elenco de hechos probados de relevancia para la resolución del presente asunto y contenidos en la resolución venida en alzada, con el propósito de incluir el respaldo documental que les corresponde:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo los números de registro número 176132 y 176133, la marca de fábrica “**UNDER ARMOUR**”, y la marca de comercio “**DISEÑO ESPECIAL**”, a nombre de **UNDER ARMOUR, INC**, entidad domiciliada en 1020 Hull Street, Baltimore, MD 21230, Estados Unidos de América, para proteger Vestuario, calzado y sombrerería, ambas en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 111 al 114).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo el registro número 176045, la marca de comercio “**EXCEL**” (**DISEÑO**), a nombre de **IMPLEMENTOS DE ACCION TOTAL**, entidad domiciliada en Sabana Norte del Colegio Los Ángeles 150 metros al sur, para proteger artículos deportivos no comprendidos en otras clases, en clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 134 y 135).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER.** En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar las oposiciones formuladas por




las empresas **HURLEY INTERNATIONAL LLC.**, y **UNDER ARMOUR INC.**, contra la solicitud de inscripción presentada por **IMPLEMENTOS DE ACCION TOTAL S.A.**, de la señal de propaganda “**EXCEL (DISEÑO)**”, la cual se acogió, por haber considerado con base al principio de especialidad que no se encuentra objeción para la coexistencia marcaria dado que los productos que se promocionaran con la señal solicitada nada tiene que ver con los productos protegidos por las marcas inscritas que lo están en clase 25 para proteger : “Vestuario, calzado y sombrerería”, no viéndose perjudicados los derechos adquiridos con anterioridad por el titular de las marcas inscritas , y no existiendo posibilidad de riesgo de confusión en el consumidor.



**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** Este Tribunal ha sostenido que *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*

*Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J. .”(Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve)*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que los signos bajo examen son, el solicitado

“EXCEL” (DISEÑO) y por otro lado, se encuentra la marca inscrita, que es una marca gráfica ya que refiere a un diseño especial, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente visible a los folios 113 al 114, la marca .

Dicho lo anterior, y teniendo presente que los términos analizados anteriormente contienen un diseño, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son:

MARCAS INSCRITA:	SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA:
	

En la resolución recurrida, el Registro rechaza la solicitud presentada valorando la característica de la notoriedad y al determinar que no existe, realiza el cotejo mediante el cual llega a la conclusión de que no hay confusión por el Principio de Especialidad en los productos que se protegen en los signos de ambas empresas.

Ese criterio no es compartido por este Tribunal, por cuanto al realizar la comparación entre ambos son signos que comparten un diseño grafico similar, y aunque son de artículos diferentes ambos están en la misma clase que refiere a ropa deportiva lo cual podría llevar a confusión al consumidor medio. De tal forma que en el caso en concreto se debe rechazar la señal de propaganda propuesta fundamentándose para ello en el artículo 62° incisos d) y f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone:



*“Artículo 62.- Prohibiciones para el Registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:*



*(...)*

*d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.*

*f) Aquella cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.”*

Considera este Órgano Colegiado que la normativa es muy clara al prohibir la inscripción de un signo y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado pueda causar confusión a la hora de la elección del producto por parte del consumidor, en razón de que esa similitud existente en el diseño gráfico que acompaña a la señal de propaganda solicitada, puede llevar a confusión al no existir suficientes elementos diferenciadores que permitan identificar e individualizar los productos o servicios procedentes de un empresario o grupo de empresarios respecto de los productos o servicios de otro grupo de empresarios o un establecimiento comercial identificado con un nombre comercial respecto de otro, con el afán de que éstos sean reconocidos, siendo, que para ello, la señal de publicidad comercial debe cumplir con el requisito de la distintividad, el cual se constituye en un elemento sine qua non para obtener la respectiva protección registral.

Como consecuencia de lo anterior considera también este Tribunal que podría existir competencia desleal por parte de la empresa **IMPLEMENTOS DE ACCCION TOTAL SOCIEDAD ANONIMA**, al querer registrar una señal de propaganda que se puede llegar a confundir en el mercado, lo cual evidentemente no se puede permitir.

Conforme lo anterior, obsérvese, que entre la señal de propaganda solicitada  y la marca  inscrita, es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor es inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, situación que no le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal no comparte lo señalado por el Registro a quo, en la resolución recurrida venida en alzada.

Por lo anterior este Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible la coexistencia registral de los signos contrapuestos, porque da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común, provocando confusión y contraviniendo de esta forma el artículo 25 de la Ley de Marcas.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian en representación de la compañía **UNDER ARMOUR INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y seis segundos del diez de julio del dos mil nueve,



la cual en este acto se revoca. 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*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz, Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**