



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0567-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio  (25)

LONSDALE SPORTS LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No 2013-3726)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 114-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cinco minutos del treinta de enero del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **LONSDALE SPORTS LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Reino Unido, con domicilio y establecimiento comercial/fabril Unit A, Bbrook Park East, Shirebrook NG 8RY, Reino Unido, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, seis minutos, ocho segundos del cuatro de julio del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de abril del dos mil trece, el licenciado Jorge Tristán Trelles, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio



en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “ropa, calzado, sombrerería”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las diez horas, seis minutos, ocho segundos del cuatro de julio del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado el veintidós de julio del dos mil trece, el licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **LONSDALE SPORTS LIMITED**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, veintiséis minutos, cuarenta y nueve segundos del veintinueve de julio del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de apelación, y mediante resolución de la misma hora y fecha admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

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 invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 24 de octubre del 2011, y



vigente hasta el 24 de enero del 2021, la marca de fábrica y de comercio bajo el registro número **206684** en **clase 25** Internacional, propiedad de la empresa **MGM RESORTS INTERNATIONAL**, la cual protege y distingue: “vestuario, calzado, sombrerería”. (Ver folios 6 y 7).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la



Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada, dado que es un signo inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto protegen productos similares y relacionados. Del estudio integral del signo propuesto se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, lo que afecta el derecho de elección de los consumidores y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger. Siendo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



El representante de la empresa recurrente argumenta en el escrito de apelación presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de julio del dos mil trece, que la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, por ende sí es susceptible de inscripción registral. Además, hace alusión a lo que prescribe el numeral 18 de la ley citada. Indica, que la marca propuesta es utilizada en la industria deportiva, mientras que la marca inscrita se explota en la industria hotelera, campos que no pueden causar ningún tipo de confusión en el consumidor medio.

Señala también, que la marca pretendida corresponde a la silueta de un león de color negro con algunos espacios en color blanco, el mismo parece rugir y con la cola en posición vertical hacia abajo con el hocico abierto, mientras que la marca inscrita es un felino también pero semeja más a un león real con el hocico cerrado y la cola levantada y debajo muestra la frase MCM GRAND, que es parte de la razón social de MGM Resorts International, empresa reconocida en la industria hotelera. Ambas casas han ejecutado un acuerdo de coexistencia (acompaña copia certificada de tal acuerdo) puesto que una marca está dedicada a vestimenta y la otra a hotelería. Solicita se revoque la resolución.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal considera que aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 incisos a) y c) del Reglamento de la Ley de Marcas y

Otros Signos Distintivos, tenemos que entre la marca solicitada



, en clase 25 de la



Clasificación Internacional, y el signo inscrito

registro número **206684**, en la misma

clase citada, se determina efectivamente que existe tal y como lo resuelve el **a quo** similitud gráfica, aunado a que los productos de una y otra marca perfectamente pueden ser asociados y en el caso de inscribirse provocaría confusión en el público consumidor.



La marca propuesta es figurativa, está formada por la silueta de un león de color negro con algunos trazos en color blanco, el mismo parece rugir porque tiene el hocico abierto, cuatro patas, y con la cola en posición vertical hacia abajo, la marca inscrita es mixta, se compone de la imagen de un león con el hocico cerrado, cuatro patas, y la cola levantada y debajo una línea recta y la expresión **MGM GRAND**. Por lo tanto las marcas opuestas presentan una evidente similitud **gráfica** y de impacto **visual**, en su parte figurativa, que refiere a la imagen de un león que se presenta de lado delineado en color negro con líneas blancas, elemento que comparten ambos signos, la inscrita además, se hace acompañar de la frase **MGM GRAND**, que es la que permite al consumidor asociado directamente a esa empresa.

En virtud de lo anterior, entre los signos figurativos cotejados existe similitud **ideológica**

derivada del hecho que las dos marcas, la solicitada



y la inscrita



utilizan imágenes que concuerdan en la idea representada, por el “león”, lo que es susceptible de generar riesgo de confusión. **Fonéticamente**, no es factible llevar a cabo el cotejo, por cuanto el examen de los signos se realiza desde un aspecto figurativo, donde no imperan los sonidos.

De acuerdo al análisis realizado, se determinó que entre la marca propuesta y la inscrita existe similitud gráfica e ideológica, en ambas resalta el elemento figurativo de un león en movimiento, están en la misma posición, y son de color negro, por lo que resultan confundibles a la vista de los consumidores, las únicas diferencias son que en el caso del signo que se pretende registrar el león está rugiendo, la cola la tiene abajo, y es de color negro con trazos blancos, y en el caso de la oponente, no se trata de un león rugiendo, es negro en su totalidad, y la cola la tiene levantada, debajo tiene una línea recta y la frase MGM GRAND, no obstante, las diferencias apuntadas a los ojos de los consumidores resultan insuficientes.



El riesgo de confusión indicado, se consolida cuando se hace el análisis de los productos a proteger. Obsérvese que ambos los protegen en clase 25, y son idénticos, según consta a folios 1



y 2, y no consta en el registro de la marca ninguna limitación en cuanto al área donde se puede utilizar dicho distintivo, por lo que se genera confusión entre ambos signos. Siendo, que los consumidores al enfrentar la marca propuesta con la registrada podrían confundirse en razón de la semejanza del elemento gráfico, así como también podrían pensar que los productos que distinguen una y otra marca provienen del mismo origen empresarial.

En razón de lo expuesto supra, es necesario resaltar que, cuando el uso de una marca que se pretende amparar dé lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “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 de lugar a la probabilidad de confusión”. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: “Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e, inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada.

Sobre el agravio de que se utiliza la marca de diseño por parte del solicitante junto con el nombre de la compañía LONSDALE no es de recibo porque los signos se cotejan de la forma en que se solicitan, y de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el agregar un elemento denominativo implica un cambio esencial de la marca.



Respecto al documento aportado por la parte recurrente, en la que consta el acuerdo (carta de consentimiento), a que se refiere en sus agravios, el mismo no viene a remediar la situación que se presenta en el caso bajo estudio, cual es la solicitud de inscripción de un signo marcario que resulta semejante a otro que ya se encuentra inscrito. Es importante señalar que este Tribunal, en reiteradas resoluciones, dentro de ellas los Votos No. 410-2009 de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, y Voto No. 112-2010 de las once horas con treinta minutos del primero de febrero de dos mil diez, ha afirmado que el régimen marcario es un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Y es precisamente tomando en cuenta el interés del consumidor, que al estudiar la procedencia de una solicitud de registro marcario debe considerarse la posibilidad de confusión entre dos signos, en aras de salvaguardar ese interés.

Por esta razón, el hecho que dos empresas hayan resuelto su problema, tal y como se desprende a folio 25 vuelto, ello, "...no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: **a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito./**


Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, (...), que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico. (...) sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización



para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor...”.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que lo alegado por la sociedad apelante en su escrito de agravios no se acoge, en este sentido, resulta importante recordar que la legislación marcaria lo que pretende cuando se registra una marca es que su titular tenga el derecho de explotar en exclusiva el signo que le pertenece, oponiéndose a que haga utilización del distintivo por cualquier tercero. Acceder a una petición como la que está planteando en su escrito de apelación el solicitante es transgredir la naturaleza misma del derecho marcario, el signo debe ser asociado a una sola empresa o grupo empresarial consolidado que dé garantía de la calidad de los productos a marcar.

QUINTO. Consecuencia de todo lo anterior, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro de la marca propuesta. Siendo, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LONSDALE SPORTS LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, seis minutos, ocho segundos del cuatro de julio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la

inscripción de la marca de fábrica y de comercio  en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en aplicación del artículo 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero e, inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada.


SEXTO. 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, N° 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LONSDALE SPORTS LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, seis minutos, ocho segundos del cuatro de julio del dos mil trece, la que en este acto se confirma,

denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio  en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33