



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0470-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica, “DO IT”**

**NIKE INNOVATE C.V, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-7024) (acumulado 2013-8441)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 429-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica a las nueve horas cuarenta minutos del veintitrés de junio de dos mil dieciséis.***

Recurso de apelación presentado por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **NIKE INNOVATE C.V**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y seis minutos cinco segundos del cuatro de mayo de dos mil quince.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de agosto de 2013, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas mayor, abogada, con cédula de identidad número uno novecientos ochenta y cuatro seiscientos noventa y cinco en su condición de apoderada de la empresa **IASACORP INTERNATIONAL S.A**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica “**DO IT**” en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición de señalización, de control*”



*(inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación de equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores ”.*

**SEGUNDO.** Que mediante escrito recibido el 2 de octubre del 2013, **JORGE TRISTAN TRELLES**, en su condición de apoderado especial de la empresa **NIKE INNOVATE C.V.**, presentó solicitud de inscripción de la marca: **“JUST DO IT”**, tramitada bajo el expediente número 2013-8441, para proteger y distinguir en **clase 09: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores; estuches del teléfono celular; correas para teléfonos celulares; correas para teléfono celular con amuletos; partes y accesorios para teléfonos celulares; estuches especiales para teléfonos celulares; estuches para dispositivos de computación portátiles; fundas protectoras para dispositivos de computación portátiles; anteojos; gafas de sol; accesorios para anteojos, a saber, cordones [correas], correas para el cuello; gafas de protección deportivos; gafas de protección para esquí; gafas de protección para la nieve; gafas de protección para natación; software de aplicaciones de cómputo para teléfonos móviles; a saber, software para redes sociales; recepción y transmisión de datos, compras, estado físico (fitness), control de peso y evaluaciones del estado físico; software de cómputo en línea para redes sociales, recepción y transmisión de datos, compras, estado físico, control de peso y evaluaciones del estado físico; software de computadoras para estado físico; auriculares; discos de juegos para computadora, discos de juegos electrónicos, discos de juegos interactivos; sensores y dispositivos de vigilancia electrónica que incorporan**



*microprocesadores, pantalla digital, y acelerómetros, para la detección, almacenamiento, presentación de informes, monitoreo, carga y descarga de deporte, entrenamiento físico, y datos de la actividad en el internet, dispositivos móviles, y consolas de juegos, y comunicación con dispositivos móviles, consolas y computadoras para jugar, dispositivos electrónicos; hardware USB, cargadores USB, adaptadores, adaptadores USB, podómetros; dispositivos de control electrónicos que incorporan indicadores que se encienden y cambian de color con base en el nivel de actividad acumulada del usuario. Clase 18. Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería; bolsos, a saber, bolsos deportivos para todo fin, bolsos de mano, bolsos de lona (morrall), bolsos de mensajero, salveques, cartucheras para llevar materiales escolares, cartucheras [bolsos] de cordón, riñoneras, carteras, sombrillas, maletas, billeteras, portafolios, estuches para cosméticos y artículos de tocador. Clase 41. Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de entretenimiento, a saber, gestión, organización y conducción de una serie de actividades atléticas y deportivas, eventos, competencias y torneos; fomento y desarrollo de talento deportivo mediante la organización y conducción de programas y actividades atléticas, fomento a la juventud y el deporte aficionado y la educación física mediante la organización y conducción de programas y actividades atléticas y deportivas para jóvenes y aficionados; organización, conducción y gestión de la participación en programas culturales y comunitarios; suministro de capacitación en los campos de los deportes y el estado físico. (folio 69).*

**TERCERO.** Que los avisos respectivos fueron publicados en las ediciones de La Gaceta N° 92, 93 y 94 de los días 15, 16 y 19 de mayo del 2014. Que la licenciada María del Milagro Chaves Desanti apoderada de **NIKE INTERNATIONAL LTD (traspaso a NIKE INNOVATE C.V)**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción del signo **DO IT!** el 15 de julio de 2014 en el cual señaló: **a)** Uso previo y notoriedad de **JUS DO IT!** **b)** que la marca sobre la cual se alega uso anterior **JUS DO IT** se encuentra en trámite de inscripción bajo el expediente 2013-8441 para proteger y distinguir en clase 9 y 18 productos y servicios en la clase 41 **c)** que cuenta



con varios registros de la frase **JUST DO IT** a nivel mundial asociados a la marca **NIKE** d) Similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos lo que puede causar confusión en el consumidor.

**CUARTO.** Que mediante resolución de las nueve horas cincuenta minutos diez segundos del cuatro de mayo de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes 2013-7024 relativo a la solicitud del signo “**DO IT!**”, instado por **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en su condición de apoderada de **IASACORP INTERNATIONAL S.A.**, junto con el expediente 2013-8441, relativo a la solicitud de la marca “**JUST DO IT**”, instado por **JORGE TRISTAN TRELLES**, apoderado de **NIKE INTERNATIONAL LTD (NIKE INNOVATE C.V)**, a fin de resolverlos conjuntamente.

**QUINTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas cincuenta y seis minutos cuarenta y cinco segundos del cuatro de mayo de dos mil quince, dispuso: “**POR TANTO (...) se resuelve: No se demostró el uso anterior y notoriedad del signo JUST DO IT en clase 09, por parte del apoderado de NIKE INNOVATE C.V, tramitado bajo el expediente 2013-8841 acumulado en el presente proceso; por lo que se rechaza la oposición incoada por su representante, contra la solicitud de inscripción del signo “DO IT “; solicitado por **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en su condición de apoderada de **IASACORP INTERNATIONAL S.A**, el cual en este acto se acoge. Asimismo se rechaza la solicitud del signo **JUST DO IT** tramitado en el expediente 2013-8441 para proteger productos clase 9 y se acoge en las clases 18 y 41, acumulados en el presente proceso.**”

**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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

***Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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 hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

**1.- JUST DO IT** bajo el número de registro 204947 vigente desde el 1 de noviembre de 2010 y hasta el 1 de noviembre de 2020, para proteger y distinguir en clase 25:” *Ropa calzado y sombrería (artículos para la cabeza) 35 Servicios de venta al por mayor y servicios de venta en línea al por menor con respecto a ropa, calzado, sombrería (artículos para la cabeza), bolsos, productos y accesorios deportivos; publicidad y mercadeo*”. Cuyo titular es **NIKE INTERNATIONAL LTD** (Ver folio 9)

## **SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.**

La licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la empresa **NIKE INNOVATE C.V**, no comprueba con prueba idónea, ni el uso anterior ni la notoriedad del signo “**JUST DO IT.**”

**TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial acogió la inscripción del signo “**DO IT!**”, solicitado por la apoderada de **IASACORP INTERNATIONAL S.A** rechazando la oposición planteada por el apoderado de **NIKE INNOVATE C.V** para la clase 9 y la acoge en las clases 18 y 41, acumulados en el presente proceso, por cuanto, según lo estimó dicho Registro no se demostró el uso anterior y notoriedad del signo **JUST DO IT** en clase 09, por parte del apoderado de **NIKE INNOVATE C.V**, tramitado bajo el expediente 2013-8841.

En cuanto a los agravios de la opositora indico lo siguiente a) que la base de la oposición no es solamente el uso previo sino que la frase **JUST DO IT**; propiedad de su representada es notoria y por lo tanto, la solicitud pretendida bajo **DO IT**; constituye un claro caso de dilución marcaria.



b) Que tiene inscritas múltiples registros de la marca JUST DO IT a nivel mundial y ha sido utilizada en el comercio internacional desde hace varios años que esa denominación se asocia a otra marca de NIKE (diseño) c) Que ambas marcas en el conjunto gráfico, fonético e ideológico produce la impresión de que provienen de la misma empresa, lo cual también lesiona al público consumidor, pues causa confusión, d) Que el análisis debe ser de las coincidencias y no de las diferencias e) Que la marca solicitada no es distintiva pues no es original f) Que la cobertura mundial de su representada da cabida para incluir dicha denominación como marcas célebres, ya que no solo reúnen condiciones de notoriedad, sino también una reputación de que los productos por ellas identificadas son de buena calidad o por lo menos son de calidad suficiente como para satisfacer al consumidor g) Que el uso de la marca JUST DO IT es utilizado de forma efectiva y publica frente a los consumidores en la mayor parte de tiendas de calzado de nuestro país y aquellas de venta exclusiva de prendas y calzado NIKE. h) Que la notoriedad debe prevalecer sin importar la clase de la marca que se pretende frente al signo notorio inscrito.

**CUARTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA.** La apoderada de la empresa **NIKE INNOVATE C.V** alegó la notoriedad de su marca, por lo que corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si el signo **JUST DO IT!** ha alcanzado el nivel de notoriedad que indica la ley.

En cuanto a los argumentos relativos a la notoriedad de la marca se ha de indicar, que la recurrente no presenta prueba que acredite esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:

*Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*



*d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”*

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

*“4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;*

*5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;*

*6. el valor asociado a la marca.”*

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los requisitos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, además de lo que disponen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual los alegatos de notoriedad de la oponente deben ser rechazados por carecer de



medios probatorios idóneos. Tómesese en cuenta que para demostrar la notoriedad de una marca se debe valorar la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición, los cuales se echan de menos en el presente asunto, por ser aportada prueba insuficiente.

La opositora alega que sus marcas son notorias y se valora la prueba aportada en los siguientes términos:

- 1) Anexo que titula “informe de marcas de la denominación JUST DO IT” (folio 22 a 34)
- 2) Anexo de declaración jurada que contiene datos donde las marcas de su representada incluyendo la denominación JUST DO IT han figurado en lugares importantes de la industria del calzado, prendas de vestir con lo cual adquieren la condición de notorias

La apoderada de la empresa **NIKE INNOVATE C.V** no aporta prueba donde se logre demostrar la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos de la clase 9, en este caso la marca **JUST DO IT**. No aporta prueba alguna para demostrar que confirme la publicidad del signo en medios de prensa escritos o revistas, televisión, redes sociales. No aporta prueba para demostrar la antigüedad de la marca y su uso constante. Aporta registros de otros países, pero esta prueba no es suficiente ya que la misma se debe respaldar con el cumplimiento de los demás requisitos de notoriedad. No se aporta prueba sobre la inversión en publicidad. No se aporta prueba sobre la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de uso.

En consecuencia, con la prueba presentada no demuestra la notoriedad de la marca, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya indicados y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ni los artículos de la Ley de Marcas que busca resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria.





Así las cosas, todos estos elementos no conllevan a identificar a la marca **JUST DO IT** como una marca notoria

En cuanto al tema de la Declaración Jurada, este Tribunal considera que no son válidas las declaraciones rendidas entre notarios públicos, es decir las rendidas fuera de un proceso, pues es un documento unilateral sin contradictorio; sin posibilidad de objetar su contenido o contradecirla (la declaración jurada) en su elaboración, por lo que no le atribuye valor de prueba documental, al respecto este Tribunal ha sostenido : *“(…)En cuanto a las declaraciones juradas, sobre las mismas debe tenerse en cuenta primero que no resulta válida como prueba ya que las declaraciones juradas como documento de prueba no son factibles dado el carácter subjetivo que conllevan, este Registro considera que las mismas no poseen una adecuación o idoneidad como medio probatorio para poder demostrar el hecho integrante del tema a probar ya que las mismas no contribuyen a esclarecer de manera certera y clara los hechos de interés controvertidos en el expediente de marras. Son documentos que cuentan con la apreciación subjetiva de una de las partes, ya que son palabras propias sobre lo que percibe o considera sobre una situación determinada. Según los principios de la pertinencia, idoneidad, utilidad y experiencia, cabe razonablemente afirmar que no se logra el resultado de probanza apetecido, debido a que los hechos debatidos son de imposible comprobación mediante la recepción de simples declaraciones juradas, que no aportan de manera representativa y objetiva, aspectos que den una clara luz acerca de la verdad real de los hechos debatidos( Voto 0549-2015 de las catorce horas veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil quince).*

Además de lo indicado, se debe señalar que cuando una declaración jurada se acompaña de otro tipo de documentación: estudios de mercadeo, publicidad, contaduría y otros –debidamente autenticados- tal declaración, es una prueba indiciaria que coadyuva con la valoración de las demás constante el mismo expediente; pero cuando, se pretende hacer valer unilateralmente dentro de un proceso contradictorio por sí sola, tal declaración no puede ser tenida en cuenta, prácticamente como si fuera una prueba directa, lo cual sería violatorio al debido proceso.

En cuanto al agravio de que el signo se encuentra inscrito en otros países se debe señalar que



conforme al principio de legalidad, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto. De esta forma, concuerda este Tribunal con lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido que la existencia de esos registros previos, con idéntica o similar denominación y a nombre de la empresa solicitante, no resultan vinculantes en el análisis de registrabilidad de la marca propuesta en este caso, ya que cada expediente debe ser estudiado en forma independiente, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. En cuanto a la validez de los registros extranjeros, la misma ha sido sostenida en la siguiente jurisprudencia: Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 465, 476, 480, 550 y 693 de 2011.

**QUINTO DEL COTEJO MARCARIO.** En cuanto al cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar a la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que, en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:



*“(…) 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 ( …)”*

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

<b>MARCA SOLICITADA</b>	<b>MARCA SOLICITADA</b>
<p data-bbox="277 772 786 804"><b>IASACORP INTERNATIONAL S.A</b></p> <p data-bbox="467 848 596 879"><b>CLASE 9</b></p> <p data-bbox="467 926 596 957"><b>“DO IT!”</b></p> <p data-bbox="237 1010 826 1860">En clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir:” <i>“aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos , ópticos, de pesaje, de medición de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación de equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores ”.</i></p>	<p data-bbox="943 772 1341 804"><b>POR NIKE INNOVATE C.V</b></p> <p data-bbox="1040 848 1243 879"><b>“JUST DO IT”</b></p> <p data-bbox="846 926 1437 1839">En <b>clase 09:</b> <i>Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores; estuches</i></p>



	<p><i>del teléfono celular; correas para teléfonos celulares; correas para teléfono celular con amuletos; partes y accesorios para teléfonos celulares; estuches especiales para teléfonos celulares; estuches para dispositivos de computación portátiles; fundas protectoras para dispositivos de computación portátiles; anteojos; gafas de sol; accesorios para anteojos, a saber, cordones [correas], correas para el cuello; gafas de protección deportivos; gafas de protección para esquí; gafas de protección para la nieve; gafas de protección para natación; software de aplicaciones de cómputo para teléfonos móviles; a saber, software para redes sociales; recepción y transmisión de datos, compras, estado físico (fitness), control de peso y evaluaciones del estado físico; software de cómputo en línea para redes sociales, recepción y transmisión de datos, compras, estado físico, control de peso y evaluaciones del estado físico; software de computadoras para estado físico; auriculares; discos de juegos para computadora, discos de juegos electrónicos, discos de juegos interactivos; sensores y dispositivos de vigilancia electrónica que incorporan microprocesadores, pantalla</i></p>
--	---



digital, y acelerómetros, para la detección, almacenamiento, presentación de informes, monitoreo, carga y descarga de deporte, entrenamiento físico, y datos de la actividad en el internet, dispositivos móviles, y consolas de juegos, y comunicación con dispositivos móviles, consolas y computadoras para jugar, dispositivos electrónicos; hardware USB, cargadores USB, adaptadores, adaptadores USB, podómetros; dispositivos de control electrónicos que incorporan indicadores que se encienden y cambian de color con base en el nivel de actividad acumulada del usuario.

**Clase 18.** Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería; bolsos, a saber, bolsos deportivos para todo fin, bolsos de mano, bolsos de lona (morril), bolsos de mensajero, salveques, cartucheras para llevar materiales escolares, cartucheras [bolsos] de cordón, riñoneras, carteras, sombrillas, maletas, billeteras, portafolios, estuches para cosméticos y artículos de tocador.

**Clase 41.** Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de



	<p><i>entretenimiento, a saber, gestión, organización y conducción de una serie de actividades atléticas y deportivas, eventos, competencias y torneos; fomento y desarrollo de talento deportivo mediante la organización y conducción de programas y actividades atléticas, fomento a la juventud y el deporte aficionado y la educación física mediante la organización y conducción de programas y actividades atléticas y deportivas para jóvenes y aficionados; organización, conducción y gestión de la participación en programas culturales y comunitarios; suministro de capacitación en los campos de los deportes y el estado físico.</i></p>
--	---

Efectuado el cotejo anterior, vemos como la marca solicitada por la empresa oponente contiene en su denominación totalmente a la marca que presentó la empresa IASACORP INTERNATIONAL S.A ( DO IT) en cuanto a la clase 9, siendo clara la similitud gráfica, fonética e ideológica entre ambos signos, pues el término propuesto **DO IT**; y el presentado por la oponente **JUST DO IT**, son similares, la única diferencia entre ambos es la palabra “**JUST**” en el solicitado por la empresa **NIKE INNOVATE C.V**, que no son suficientes para producir la debida distintividad de estos, siendo esa coincidencia en las letras, un riesgo para el consumidor



quién podrá confundir los productos de marca inscrita, con los que se marquen con el signo solicitado en clase 9, dada la similitud señalada.

Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, en la clase 9 produciendo un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, siendo que los signos tienen más similitudes que diferencias, análisis que debe hacerse con base en el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos*".

Por lo anterior, este Tribunal considera que efectivamente, al signo "**JUST DO IT**" objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, en la clase 9 puesto que dicha norma establece, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, como lo es el caso del signo solicitado en el expediente 2013-7024 **DO IT!**

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero o en trámite de inscripción con derecho de prelación y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, ya citado determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte



algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en los incisos a): si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el inciso b): cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, **los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar**. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

En cuanto a las clases 18 y 41 solicitadas por la empresa **NIKE INNOVATE C.V** para el signo **“JUST DO IT”**, si es posible su inscripción por aplicación del principio de especialidad.

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o**





**productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios.** En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles**.

Entonces, por la aplicación de este principio 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 para la misma clase, pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...” (Agregado el énfasis. Voto No. 813-2011)

Por lo anterior, resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos y servicios a que se refiere la marca “JUST DO IT” en cuanto a las clases 18 y 41 no son susceptibles de ser asociados con los productos de clase 09 solicitados para la marca **DO IT!**, ya que se refieren a productos y servicios tales como cuero y productos de esas materias y también a educación, servicios de entretenimiento, y actividades deportivas, entre otros en razón de ello el consumidor no puede confundirse, y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

**SETIMO. EN CUANTO AL USO ANTERIOR DE LA MARCA Y EL DERECHO DE PRELACION.** En cuanto al uso anterior de la marca **JUST DO IT** alegado por el apelante, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso efectivo de esa marca. Al respecto el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, indica expresamente en lo que interesa: “...*que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distinguen han sido puestos en el*



*comercio con esa marca (...)*” sea el espíritu del legislador a la hora de promulgar esta regulación, fue introducir un requisito subjetivo, *“que la marca debe ser usada”*, ¿por quién?, la misma norma lo indica en su último párrafo: por el titular, licenciataria u otra persona autorizada.

Continúa indicando dicha normativa en su párrafo segundo, que: *“Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro”*, con lo que establece un requisito material, *“el uso debe ser real y efectivo, la marca debe ser usada tal como fue registrada”*, haciendo excepción para elementos no esenciales y que no alteran la identidad de la marca.

En el presente caso quien primero presentó la solicitud del signo **“DO IT;** es la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas en su condición de apoderada de **IASACORP INTERNATIONAL S.A** en fecha 14 de agosto de 2013, por lo que le favorece el derecho de prelación, por fecha y hora del artículo 4 de la ley de marcas

Por lo que corresponde analizar la oposición basada en el uso anterior alegado por el apoderado de la empresa **NIKE INNOVATE C.V** contra la solicitud de inscripción del signo: **“DO IT;** para lo cual aporta documentos con el fin de demostrar el uso anterior de la marca **“JUST DO IT”**, presentando anexos titulados *“informe de marcas de la denominación JUST DO IT ( folios 22 a 34)* y documento donde se explica la información contenida en una declaración jurada (legajo de prueba foliado de 1 a 1133).

Es importante señalar que con la documentación aportada alegado por el apoderado de la empresa **NIKE INNOVATE C.V**, así como los registros de otros países, no se puede contemplar como válida y suficiente; ya que, no se demuestra que se ha usado en el territorio nacional y conforme al principio de territorialidad, el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.



Al respecto resulta de relevancia hacer mención al voto dictado por este Tribunal Registral Administrativo # 1139-2009 de las ocho horas con cuarenta minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve el cual señala:

*“(...) así también certificaciones de la inscripción de la marca en esos países, y otros como Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador; también el registro de la señal de propaganda “Scott cuida tu familia”, en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Aunque para este Tribunal, dicha documentación le merece la credibilidad sobre la inscripción de la marca en esas naciones y su comercialización intensa en algunos de ellos, la misma no resulta relevante en el sub judice, porque el uso anterior de una marca a fin de evitar su cancelación, debe probarse y circunscribirse al ámbito territorial del Estado donde esté protegida, pues no estamos discerniendo sobre la eventual notoriedad de la marca, sino que lo que interesa es probar su uso real y efectivo en el mercado interno, su explotación comercial conforme la realidad económica de un país determinado.”*

Conforme lo indicado, el aquí apelante no demuestra el uso de la marca “**JUST DO IT**”, en Costa Rica, no obstante sí en otros países, sin embargo en aplicación del principio de territorialidad, el uso debe ser en el territorio nacional, su exportación a partir del territorio nacional, o servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional, situación que no se presenta en el asunto de análisis.

El derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

*“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)”*



**Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, p. 74.**

Por lo expuesto, no resultan de recibo los argumentos y agravios de la apelante en virtud de que no es posible la coexistencia de los signos confrontados para la clase 9, dado lo cual este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa **NIKE INNOVATE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y seis minutos cinco segundos del cuatro de mayo de dos mil quince, la cual se confirma.

**SETIMO. 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa **NIKE INNOVATE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y seis minutos cinco segundos del cuatro de mayo de dos mil quince, la cual se confirma. 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*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**