

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0230-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca JOY SPORT JOY SPORT JS (diseño)

Jansport Apparel Corp., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2865-06)

Marcas y otros Signos

VOTO 453-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del tres de setiembre de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Jansport Apparel Corporation, organizada y existente según las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:00 horas del 19 de setiembre de 2007.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 03 de abril de 2006, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y tres-setecientos cinco, representando a la empresa Importadora Occidental S.A., solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio



en la clase 18 de la nomenclatura internacional, para distinguir billeteras, monederos, monederos que no sean de metales preciosos, bolsos, carteras de bolsillo; bolsas de cuero para llevar niños, bolsas para herramientas (de cuero), bolsas de malla (que no sean de metales preciosos); bolsas para la compra, bolsos de viaje, porta documentos, mochilas, morrales, riñoneras, maletines, maletas, valijas y baúles hechos de cuero o materiales afines; correas de cuero; bastones, bastones de paraguas; sombrillas, paraguas, parasoles; bozales, riendas para caballo, fundas de silla de montar para caballo, estriberas; cajas de fibra vulcanizada; forro de cuero para calzado, cordones de cuero, pieles de animales.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Jansport Apparel Corporation.

TERCERO. Que a las nueve 15:00 horas del 19 de setiembre de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro de marca.

CUARTO. Que en fecha 18 de octubre de 2007, la representación de la empresa Jansport Apparel Corporation planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca




registro N° 86383, vigente hasta el 21 de marzo del 2014, en clase 18 para distinguir bolsos para el día, bolsos para la espalda, bolsos para la cintura, bolsos para los libros (mochilas), bolsos para llevar efectos de uso personal, valijas suaves, valijas duras, maletines, a nombre de Jansport Apparel Corp. (folios 39 y 40).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la

inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado  y

las marca inscrita , autorizó la inscripción de la marca solicitada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto al intentarse el registro solicitado se está dando una práctica parasitaria, que no cabe la comparación ideológica tomando como base la traducción del signo solicitado, y que si existen similitudes gráficas, fonética e ideológicas que provocan confusión tanto directa como indirectamente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
	
Productos	Productos
Clase 18: bolsos para el día, bolsos para la espalda, bolsos para la cintura, bolsos para los libros (mochilas), bolsos para llevar efectos de uso personal, valijas suaves, valijas duras, maletines	Clase 18: billeteras, monederos, monederos que no sean de metales preciosos, bolsos, carteras de bolsillo; bolsas de cuero para llevar niños, bolsas para herramientas (de cuero), bolsas de malla (que no sean de

	metales preciosos); bolsas para la compra, bolsos de viaje, porta documentos, mochilas, morrales, riñoneras, maletines, maletas, valijas y baúles hechos de cuero o materiales afines; correas de cuero; bastones, bastones de paraguas; sombrillas, paraguas, parasoles; bozales, riendas para caballo, fundas de silla de montar para caballo, estriberas; cajas de fibra vulcanizada; forro de cuero para calzado, cordones de cuero, pieles de animales
--	---

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Artículo 24.- 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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Así, tenemos que, en el nivel gráfico, ambos signos son del tipo mixto, o sea, contienen una parte denominativa y una parte gráfica. El elemento gráfico en ambos casos es bastante distinto, mientras que el diseño de la marca inscrita se basa en la forma en que se presenta a la palabra JANSPOORT y el diseño de sus letras, en la marca solicitada el gráfico se compone de una serie de círculos concéntricos que sirven para enmarcar a las palabras JOY SPORT. No obstante ambos comparten el efecto de resaltar las letras J y S en sus respectivos diseños. Y mientras que en la marca inscrita predominan los colores blanco y negro, en el signo solicitado se utilizan los colores blanco, rojo y azul. A nivel denominativo, comparten el uso de la palabra SPORT.


Pero, al ser pronunciadas, claramente se denota una gran similitud entre ambas. “Yoisport” suena de una forma muy similar a “yansport”, sobresale en ambas el sonido inicial “y” y ambas finalizan en “sport”, variando únicamente en los sonidos “oi” y “an”, que dentro del conjunto del sonido producido por ambas palabras pierde peso ante las similitudes fonéticas apuntadas.


El nivel ideológico ha de ser analizado no solamente tomando en cuenta el significado de las palabras que componen el signo en cuestión, sino atendiendo también a las peculiaridades del diseño que lo componen, peculiaridades que tienen su razón de ser en la búsqueda de lograr constituirse en signos llamativos para el consumidor que perduren en su mente. Así, vemos como una parte esencial del diseño que compone a la marca inscrita estriba en destacar a las letras J y S, ya que son más grandes que las demás y sobresalen hacia abajo, por lo que se constituyen en un elemento del diseño que perdura en la mente del consumidor. En el diseño que se pretende inscribir, también se destacan a las letras J y S, las que son colocadas al centro del diseño, en posición preeminente y para que sean claramente percibidas por el público consumidor. Entonces, vemos como ideológicamente se encuentra una similitud entre ambos diseños, al destacarse en ambos a las letras J y S, conllevando el riesgo de confusión, por lo que también en este nivel encontramos similitud.

Apuntadas las similitudes anteriores, resta realizar una comparación entre los productos distinguidos en ambos casos. Ambas son de la clase 18, y a pesar de que no existe similitud en la totalidad de los productos, la mayoría de ellos si es idéntica, sean todos los relacionados con bolsos y mochilas. Y para todos ellos, los canales de distribución y lugares de venta son prácticamente los mismos.

Por la identidad y cercanía entre los productos, y por las similitudes fonéticas e ideológicas que poseen ambos signos, es que considera este Tribunal que permitir la coexistencia registral de ambos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo respecto del producto que realmente desea.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones

que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo  no puede constituirse en una


marca registrada, por encontrarse inscrita la marca . Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Jansport Apparel Corporation en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:00 horas del 19 de setiembre de 2007, resolución que en este acto se revoca, denegándose el registro a la

marca .

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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Jansport Apparel Corporation en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 15:00 horas del 19 de setiembre de 2007, la que en este

acto se revoca, y en su lugar se deniega el registro solicitado de la marca . Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que el Juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33