



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-174- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca “THERMAL COIL”

COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2014-9435)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

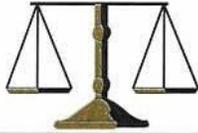
VOTO N° 694-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cuarenta minutos del veintidós de setiembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdían, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno quinientos treinta y dos trescientos noventa, apoderado especial de la empresa **COLUMBIA SPORTSWEAR**, existente 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, seis minutos siete segundos del catorce de enero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintinueve de octubre de dos mil catorce, el licenciado Edgar Zurcher Gurdían, apoderado especial de la empresa **COLUMBIA SPORTSWEAR**, solicita la inscripción del signo “THERMAL COIL” el cual protegerá en **clase 20** internacional: “almohadas, bolsas de dormir. **clase 24**” cobijas, sábanas; falda de la cama; pie de cama tejido; cobijas para uso externo; edredones; funda de edredón, funda de almohada; toallas; funda decorativa. **clase 25** “capas, zapatos, guantes, sombrería; forro de chaquetas; chaquetas; guantes; pantalones; abrigos; bufandas; camisetas; petos de ski; medias; suéteres; chalecos”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, seis minutos siete segundos del catorce de enero de dos mil quince, resolvió “(..) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “THERMAL COIL” para las clases 20, 24 y 25 internacional...*” No obstante en resolución de revocatoria dictada a las catorce horas treinta y siete minutos cincuenta y dos segundos del dos de febrero de dos mil quince, dicho Registro acoge parcialmente la solicitud de inscripción de la marca “THERMAL COIL” en clase 25 para proteger los siguientes productos: “capas, zapatos, guantes, sombrería; forro de chaquetas; chaquetas; guantes; pantalones; abrigos; bufandas; camisetas; petos de ski; medias; suéteres; chalecos”, declarando sin lugar el recurso de revocatoria para las clases 20 y 24.

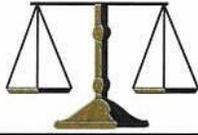
TERCERO. Que el apoderado de la compañía **COLUMBIA SPORTSWEAR** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, seis minutos siete segundos del catorce de enero de dos mil quince., el cual es admitido y por esa circunstancia resuelve este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:



1.- THER- A-PEDIC MEDI-COIL bajo el número de registro 104263 vigente desde el 23 de octubre de 1997 y hasta el 23 de octubre de 2017, para proteger y distinguir en clase 20 "Colchones y cojines, almohadillas, somieres", cuyo titular es **THER- A-PEDIC INTERNATIONAL**.

2.-THERMA-FIT bajo el número de registro 235444 vigente desde el 12 de mayo de 2014 y hasta el 12 de mayo de 2024, para proteger y distinguir en clase 25 internacional: "Artículos de sombrería; calzado; prendas de vestir, a saber, pantalones, pantalones cortos, camisas, camisetas, jerseys, sudaderas, pantalones buzo, ropa interior, sostenes deportivos, vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, vinchas (bandas antisudor para la cabeza), guantes, mitones, cinturones, calcetería, muñequeras, bandas para la cabeza, abrigos, chalecos, sombrería, a saber, sombreros, gorras, viseras, pañuelos, capuchas, herseys, vinchas (bandas antisudor para la cabeza), bufandas, trajes de baño, tacos para jugar tanto al fútbol, el fútbol americano, el béisbol, el softbol, el golf, como el cricket". Cuyo titular es **NIKE INNOVATE C.V.**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción del signo "**THERMAL COIL**", con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas en relación con las marcas inscritas "**THER- A-PEDIC MEDI-COIL**" y **THERMA-FIT**, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos. Sin embargo mediante resolución de revocatoria, acoge parcialmente la



solicitud de inscripción de la marca THERMAL COIL en clase 25 para proteger “capas, zapatos, guantes, sombrería; forro de chaquetas; chaquetas; guantes; pantalones; abrigos; bufandas; camisetas; petos de ski; medias; suéteres; chalecos”.

Por su parte, la empresa apelante, indica que existen diferencias que permiten la coexistencia de las marcas. Desde el punto de vista gráfico los signos son diferentes. Agrega que THERMAL COIL y THER-A-PEDIC MEDI-COIL tienen varias diferencias gráficas que aunque ambas comparten el término COIL, contienen otros elementos que las hace disímiles. Indica que fonéticamente se pronuncian distinto debido a los otros términos secundarios con el que cuentan, señala que ideológicamente las marcas son diferentes ya que el signo de su representada está compuesta por el término THERMAL que quiere decir término y COIL que quiere decir rollo, además la marca registrada THER-A-PEDIC MEDI-COIL da a entender que es un signo relacionado con productos ortopédicos/ terapéuticos/ médicos y no productos térmicos como es el caso de su representada. Por lo anterior solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe el trámite de inscripción del signo THERMAL COIL.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 ...”

En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de la compañía **COLUMBIA SPORTSWEAR** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo



entre los signos inscritos con el solicitado, 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, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de los mismos 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 las empresas titulares de los signos inscritos, con la empresa del solicitado.

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

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
<p>THERMAL COIL</p> <p>Para proteger y distinguir: en clase 20 internacional: <i>“almohadas, bolsas de dormir. Clase 24”</i> cobijas, sábanas; falda de la cama; pie de cama tejido; cobijas para uso externo; edredones; funda de edredón, funda de almohada; toallas; funda decorativa.”Clase 25 <i>“capas, zapatos, guantes, sombrería; forro de chaquetas; chaquetas; guantes; pantalones; abrigos; bufandas; camisetas; petos de ski;</i></p>	<p>THER-A-PEDIC MEDICOIL</p> <p>En clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>“Colchones y cojines, almohadillas, somieres”</i></p>	<p>THERMA-FIT</p> <p>25 internacional: “Artículos de sombrería; calzado; prendas de vestir, a saber, pantalones, pantalones cortos, camisetas, jerseys, sudaderas, pantalones buzo, ropa interior, sostenes deportivos, vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, vinchas (bandas antisudor para la cabeza), guantes, mitones, cinturones, calcetería, muñequeras, bandas para la cabeza, abrigos, chalecos, sombrería, a saber ,</p>



<i>medias;</i> <i>chalecos”.</i>	<i>suéteres;</i>		sombreros, gorras, viseras, pañuelos, capuchas, herseys, vinchas (bandas antisudor para la cabeza), bufandas, trajes de baño, tacos para jugar tanto al fútbol, el fútbol americano, el béisbol, el softbol, el lf, como el cricket
-------------------------------------	------------------	--	---

Efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica, con el término propuesto “**THERMAL COIL**” y las registradas “**THER-A-PEDIC MEDI-COIL**” y “**THERMA-FIT**”, siendo el factor tópico el término **THERMAL** y **COIL** que según el diccionario Merriam Webster significa: “ Palabra: **termal** Función: *adjective* Uso: *English word 1* : térmico (en física) (<http://www2.merriam-webster.com/cgi-bin/diccionario>) Palabra: **coil** Función: *verb*, Uso: *English Word transitive verb* : enrollar *intransitive verb* : enrollarse, enroscarse (<http://www2.merriam-webster.com/cgi-bin/diccionario>).

En ese escenario, el signo solicitado “**THERMAL COIL**” contiene en su totalidad la denominación preponderante de la marca registrada “**THER-A-PEDIC MEDI-COIL**”, con lo cual, si la solicitada se inscribe se produce un riesgo de confusión para el consumidor y un perjuicio inminente para el titular marcario, al que conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas, tiene el derecho de excluir a cualquier otro empresario que pretenda usar o inscribir un signo igual o similar al suyo. Los efectos que se desprenden de este artículo 25 vienen a



proteger a su vez al consumidor o usuario, ya que a través de la publicidad registral se le indica que ese signo está inscrito y que no existe otro igual que se le oponga. Por eso si se viola este artículo 25 no solo se produce un perjuicio para el dueño de la marca, sino también un riesgo de confusión para el consumidor. No obstante, la marca solicitada cotejada con el signo registrado “**THERMA-FIT**” sí se encuentran diferencias, partiendo que el elemento que la individualiza en la registrada es “FIT” y en la pedida es “COIL”. De tal manera que este Tribunal coincide con el razonamiento hecho por el Registro en ese sentido.

Resumiendo, tal y como se analizó entre las marcas en conflicto “**THERMAL COIL**” y “**THER-A-PEDIC MEDI-COIL**” se puede dar riesgo de confusión, ya que no solo comparten características fonéticas, gráficas e ideológicas, sino que también comparten los mismos productos, y canales de comercialización, generándose riesgo de asociación empresarial. Diferente es el caso de THERMA FIT que es la marca registrada con la solicitada en donde ambos se diferencian entre sí por los vocablos “Fit” y “Coil”, siendo “Thermal” el elemento genérico para ambos.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, para las clases 20 y 24 solicitadas, no así para la clase 25 indicada, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdían, apoderado especial de la empresa **COLUMBIA SPORTSWEAR**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, seis minutos siete segundos del catorce de enero de dos mil quince, la cual en este acto se confirma junto con la resolución de revocatoria de las catorce horas treinta y siete minutos cincuenta y dos segundos del dos de febrero de dos mil quince, que acoge parcialmente la solicitud de inscripción de la marca “**THERMA COIL**” en clase 25 internacional para los siguientes productos: “capas, zapatos, guantes, sombrería; forro de chaquetas; chaquetas, guantes, pantalones; abrigos; bufandas; camisetas; petos de ski; medias; suéteres; chalecos.”



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 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 el licenciado Edgar Zurcher Gurdían, apoderado especial de la empresa **COLUMBIA SPORTSWEAR**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, seis minutos siete segundos del catorce de enero de dos mil quince, la cual en este acto se confirma junto a la resolución de revocatoria de las catorce horas treinta y siete minutos cincuenta y dos segundos del dos de febrero de dos mil quince. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora