



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2010-0454-TRA-PI

Oposición a registro de la marca de comercio “CALLAWAY GOLF (DISEÑO)”

CALLAWAY GOLF COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial [Exped. Origen No. 2005-4271 (Acumulado 2009-185)]

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 765-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas del treinta de agosto de dos mil doce.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, con cédula de identidad 1-679-960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **CALLAWAY GOLF COMPANY, S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme América 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 quince horas, veintiún minutos, veintitrés segundos del quince de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 09 de junio de 2005, el señor **Luis Diego Álvarez Marín**, mayor, divorciado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-681-862, en representación de la empresa **PROGOLF J&P, S.A.**, sociedad costarricense, con cédula jurídica 3-101-386010, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**CALLAWAY GOLF**”, tramitada bajo el expediente **No. 2005-4271**, para proteger y distinguir “*Palos de golf*” en clase 28 internacional.



SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a dicha solicitud fueron publicados los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2008 y dentro del término conferido en ellos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de enero de 2009, se opuso la Licenciada Marianella Arias Chacón en su condición de apoderada especial de la empresa **CALLAWAY GOLF COMPANY**.

TERCERO. Que en fecha 12 de enero de 2009, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CALLAWAY GOLF COMPANY**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CALLAWAY**”, bajo el expediente **No. 2009-185**, para proteger y distinguir “*Palos de Golf, sacos de golf, bolas de golf, tees (montículo para colocar la pelota) para golf, cubierta para las cabezas de los palos de golf, mango de palos de golf y empuñaduras de palos de golf*”, en clase 28 de la Nomenclatura Internacional.

CUARTO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:52:11 horas del 15 de abril de 2010, se ordena la acumulación de los relacionados expedientes, **Nos. 2005-4271 y 2009-185**.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, veintiún minutos, veintitrés segundos del 15 de abril de 2010, dispuso: “**POR TANTO (...) I.** *Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2005-4271 por la apoderada especial de la empresa CALLAWAY GOLF COMPANY, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CALLAWAY GOLF (DISEÑO)”. En clase 28 internacional; presentada por el señor LUIS DIEGO ALVAREZ MARIN, apoderado general administrativo de PROGOLF J&P, S.A., la cual se acoge. II. Se rechaza la inscripción de la marca de fábrica y comercio “CALLAWAY”, en clase 28 internacional solicitada por la señora MARIANELLA ARIAS CHACÓN, en calidad de apoderada especial de CALLAWAY GOLF COMPANY, bajo el expediente 2009-185, el cual fue acumulado en el presente asunto. (...)*



NOTIFÍQUESE...

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, la **Licenciada Arias Chacón** en la condición de indicada, interpuso los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio en contra de la resolución final referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

SETIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito; sean los números 2005-4271 y 2009-185, con fundamento en el artículo 17 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud que la oposición presentada por la empresa Callaway Golf Company, se sustenta en el uso anterior de la marca “CALLAWAY” no registrada por la empresa opositora y solicitada dentro del expediente 2009-185.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que la empresa **CALLAWAY GOLF COMPANY**, tuvo inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca “**CALLAWAY**” bajo el Registro **No. 92772**, la cual estuvo vigente



hasta el 06 de setiembre de 2005, para proteger “*palos de golf, sacos de golf, bolas de golf, tees (montículo para colocar la pelota) para golf, cubierta para las cabezas de los palos de golf, mango de palos de golf y empuñaduras de palos de golf*”, en Clase 28 internacional (ver folio 171 frente y vuelto).

2.- Que al 19 de julio de 2010, no había sido presentada solicitud de renovación de la marca descrita en el hecho probado anterior (ver folio 171 vuelto).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

1.- Que la empresa recurrente no demostró el uso de la marca solicitada “**CALLAWAY**”. 2.- Que la empresa recurrente no demostró el uso anterior en Costa Rica, ni la notoriedad a nivel internacional del distintivo que solicita.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, afirma que con la documentación probatoria presentada por la empresa opositora, que consiste en un listado de marcas inscritas por país, no es suficiente para demostrar el uso anterior de la marca que solicita “**CALLAWAY**”, por cuanto no aporta prueba que demuestre su uso reiterado a través de los años, en Costa Rica, tampoco demuestra que dicha marca goza “...*de gran popularidad entre los aficionados y practicantes del golf.*” Y por ello no demuestra tener un mejor derecho sobre la marca en disputa y por ello no puede afirmarse que tiene un derecho de prelación o preferente de obtener el registro. En razón de lo anterior, procede a realizar el cotejo de ambos signos, resultado de lo cual concluye que son iguales a nivel gráfico y fonético en relación con la palabra **CALLAWAY** y por esta razón no pueden coexistir registralmente. En consecuencia rechaza la oposición presentada por Callaway Golf Company y su solicitud de registro tramitada en el Expediente No. 2009-185, acogiendo la marca “**CALLAWAY GOLF**” presentada por la empresa Progolf J&P, S. A. en el Expediente No. 2005-4271.



Inconforme con lo resuelto, afirma la representación de la empresa opositora que su representada es una de las principales compañías que fabrica y comercializa equipo para jugar golf con experiencia de más de 25 años, y es titular exclusiva de las marcas Callaway y Callaway Golf en clase 28 a nivel internacional, en países como Argentina, Australia, Austria, Dinamarca, Francia, Portugal, México, Estados Unidos, entre otros. Que es evidente la identidad con el signo solicitado por Progolf J&P, S. A., por lo cual la continuación de su trámite violentaría sus derechos. Agrega que, la empresa solicitante de la marca “CALLAWAY GOLF” es una sociedad costarricense constituida en junio de 2004 y por ello no puede alegar que tiene un mejor derecho en relación con dicha marca. Asimismo, por las características de la práctica del golf en nuestro país y en el mundo, éste resulta ser un mercado restringido y focalizado, compuesto por un segmento de consumidores muy dirigido, que conoce las marcas de los artículos deportivos y específicamente de la marca de Callaway Golf Company.

En razón de lo anterior, afirma que con la resolución que recurre el Registro está legitimando la usurpación de una marca que está ampliamente difundida y utilizada en el comercio internacional, argumentando que la misma no se ha utilizado en Costa Rica, siendo que la Ley de Marcas no establece como requisito para inscribir una marca que esta esté en uso.

Asegura que con toda la prueba aportada se ha demostrado en forma clara y fehaciente que el distintivo marcario CALLAWAY GOLF no le pertenece a la empresa Progolf P&J, S. A., sino que es propiedad de la opositora, por lo tanto, solicita se revoque la resolución apelada, declarando con lugar la oposición y se continúe con el trámite de su solicitud.

QUINTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. De previo a entrar a conocer el fondo del asunto, resulta importante un pequeño análisis sobre los principios de **prelación y uso anterior**, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (*ratio legis*), llegándose a la conclusión de que, en aplicación directa de su objeto, definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto 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 relación directa a lo establecido en su artículo 4 inciso a), la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por la siguiente norma:

“Artículo 4.- ... inciso a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.”

Asimismo, el artículo 8, inciso c), ibídem, dispone que:

“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes caso, entre otros:

(...)

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.”

En el caso que nos ocupa, la opositora alega el uso anterior de la marca que solicita, “**CALLAWAY**” en relación con la solicitada por la empresa gestionante. Con el objeto de demostrar su dicho presentó fotocopias certificadas de los siguientes documentos:

- 1.- Imagen obtenida de Internet de la página de la Asociación Nacional de Golf de Costa Rica, en la cual se menciona la marca CALLAWAY (ver folios 196 a 198).
- 2.- Información obtenida de Internet, sobre la tienda de artículos de golf ubicada en las instalaciones del Costa Rica Country Club, obtenida de su página (ver folios 199 a 200).
- 3.- Imagen obtenida de la página de Hacienda Pinilla, relacionada con la práctica del golf (ver



folios 201 a 202)

4.- Imágenes de la página del establecimiento comercial Golf y Tennis, en donde se comercializan artículos de diversas marcas para esos deportes, dentro de ellos de la marca Callaway (ver folios 203 a 209).

5.- Imágenes del resultado de búsqueda de compra y venta, en el Buscador Google de “palos de golf callaway”, (ver folios 210 a 216).

6.- Copia certificada del artículo “Empresas ofrecen en alquiler artículos de lujo”, publicado en el Diario La Nación el 03 de abril de 2005, en donde se mencionan artículos de golf de la marca Callaway, (ver folios 217 a 219).

7.- Imagen obtenida de la página de la Asociación Nacional de Golf relacionada con los premios ofrecidos en un Bingo, (ver folios 220 a 221).

8.- Copia certificada del Registro de la marca CALLAWAY en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América, (ver folios 191 a 195).

Alega la recurrente que el razonamiento del Registro es incorrecto por cuanto, con la prueba aportada, se demuestra en forma clara y fehaciente que el distintivo marcario CALLAWAY GOLF no le pertenece a la empresa Progolf P&J, S. A., sino que es propiedad de su representada, quien la ha usado desde hace más de 25 años, por lo cual se trata de una marca que está ampliamente difundida y utilizada en el comercio internacional, siendo que la empresa solicitante pretende usurparla, lo que está legitimando el Registro al denegar su oposición y solicitud de registro, argumentando que la misma no se ha utilizado en Costa Rica, requisito que no se encuentra establecido en la Ley de Marcas.

Sin embargo, advierte este Tribunal que dicha prueba no es suficiente para determinar sus alegatos y para revocar la resolución recurrida, dado que ninguna de la documentación aportada (copia de periódico, fotos de tiendas, copia de páginas de la Asociación), excepto la copia certificada del registro en los Estados Unidos, relaciona en forma expresa la marca de la empresa opositora ni de la solicitante, por ello no resulta idónea para demostrar que la marca de



la opositora sea la que prevalece en el mercado. Esto es, si bien en alguna de la documentación que consta dentro del expediente se refiere a artículos deportivos de la marca Callaway, en modo alguno es posible para este Tribunal asumir que se trata de la que afirma ostentar la empresa Callaway Golf Company, dado lo cual no se puede tener por demostrado su uso anterior en Costa Rica.

Nótese que, de lo resuelto en la resolución apelada, en modo alguno puede entenderse que el Registro de la Propiedad Industrial deniegue el registro de la marca “*CALLAWAY*” solicitado por Callaway Golf Company porque no se haya demostrado su uso en Costa Rica, sino porque existe una solicitud de registro de la marca “*CALLAWAY GOLF (DISEÑO)*” presentada con anterioridad por la empresa PROGOLF J&P, S.A. y que evidentemente son idénticas tanto en su elemento denominativo como en los productos a proteger, y por ello ésta última ha adquirido un derecho de prelación que no puede obviarse, por lo que no encuentra esta Autoridad motivo para resolver en sentido distinto al que lo hizo el Registro *a quo*, por cuanto no existe impedimento legal que limite su inscripción.

Así las cosas, siendo que el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, salvo que se demuestre que la marca es notoria, lo cual no hizo la apelante, debe resolverse este asunto como una simple prelación entre las marcas solicitadas por las empresas gestionante y oponente. Por lo anterior, estima este Tribunal, que debe confirmarse la resolución dictada por el órgano *a quo*, toda vez que la empresa opositora no comprobó el uso anterior de su marca en nuestro país, ya que no se aportó al expediente prueba idónea que así lo demuestre y por ello lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **CALLAWAY GOLF COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiún minutos, veintitrés segundos del quince de abril del dos mil diez, la cual se confirma y en consecuencia se deniega el registro del signo solicitado por la recurrente.



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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **CALLAWAY GOLF COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiún minutos, veintitrés segundos del quince de abril del dos mil diez, la cual se confirma y en consecuencia se deniega el registro del signo “**CALLAWAY**” solicitado por la recurrente, y se proceda con la inscripción del signo “**CALLAWAY GOLF (DISEÑO)**” solicitado por la empresa gestionante **PROGOLF J&P, SA.** 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora