



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0873-TRA-PI

Solicitud de nulidad de marca “*BROOKS SPORTS*”

BROOKS SPORTS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 92718, 236782)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0802-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del seis de octubre de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, abogada, con cédula de identidad número 1-1066-601, en representación de **BROOKS SPORTS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:58:36 horas del 5 de agosto de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de agosto de 2014, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **SPEEDO HOLDINGS B.V.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Los Países Bajos, con domicilio en Ebbingeweg 5, 2116 Ej Bentveld, Holanda, solicitó la declaratoria de nulidad de la marca “***DISEÑO ESPECIAL***” con Registro No. **236782** e inscrita a nombre de **BROOKS SPORTS INC.** en clase 25 internacional, con el siguiente diseño:





SEGUNDO. Conferida por el Registro la audiencia respectiva, se apersonó la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la titular del registro, quien se opone a lo pretendido por la accionante.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 13:58:36 horas del 5 de agosto de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió acoger la acción de nulidad interpuesta por **SPEEDO HOLDINGS B.V.**

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto la licenciada **López Quirós**, recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 la invalidez de lo actuado.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos, este Tribunal admite como propio el elenco de hechos tenidos por demostrados en la resolución impugnada, respecto del registro de las marcas “  ” con registro **236782**, inscrita el 18 de julio de 2014 a nombre de **Brooks Sports Inc.** y “  ” con registro **146838**, inscrita el 26 de abril de 2004 a nombre de **Speedo Holdings B.V.**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista



como tal los siguientes: **1.-** Que las marcas “” inscrita bajo el registro número 146838, a favor de la accionante, SPEEDO HOLDINGS B.V. y “” inscrita bajo el registro número 236782, a favor de BROOKS SPORTS INC., hayan sido reconocidas como marcas notorias por alguna autoridad competente. **2.-** Que los signos “” y “” hayan alcanzado la condición de notoriedad en Costa Rica.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Con relación a la pretensión de ambas partes de que se declare la notoriedad de sus marcas, el Registro de la Propiedad Industrial concluyó que la prueba aportada por la accionante está referida a la marca denominativa “SPEEDO” y no al signo figurativo “”, y por ello es claro que no se aportó algún elemento que cumpliera con las condiciones para que le sea reconocida esta condición, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Marcas en concordancia con el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París. En el mismo sentido, una vez analizada por la autoridad registral la prueba presentada por Brooks Sports Inc., concluye que ésta tampoco resulta idónea para demostrar la notoriedad del signo “”. En razón de lo anterior, deniega la petición tanto de la accionante, como de la titular del signo cuya nulidad se solicita y procede a realizar un cotejo marcario simple de los signos en pugna. Realizado ese cotejo, concluye el Registro que la marca con registro 236782 contraviene los presupuestos establecidos en los incisos a), b) y c) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), toda vez que al aplicar la reglas definidas en el artículo 24 del Reglamento a esta ley, se determinó que ambas marcas consisten en un diseño, por lo que su cotejo puede realizarse solo en el nivel gráfico, de acuerdo al impacto visual que producen en la mente del consumidor, siendo evidente que son figuras muy semejantes, con diferencias mínimas y, adicionalmente, en virtud de que protegen los mismos productos en clase 25 no pueden coexistir registralmente, porque puede provocar que el consumidor sea inducido a error o confusión. Por lo que declara



con lugar la acción de nulidad presentada por SPEEDO HOLDINGS B.V. en su contra de la marca “  ” y ordena su ANULACIÓN.

Por su parte, el recurrente expone en sus agravios que su representada es líder en el diseño, fabricación y comercialización de calzado, ropa y accesorios para el atletismo que tiene presencia en más de 40 países. Agrega, que los signos confrontados no se parecen gráficamente ya que hay diferencias entre ellos. Afirma que hay una especialidad de por medio, ya que la marca de su representada es reconocida por dedicarse exclusivamente a artículos para corredores, mientras que la marca de la empresa accionante está posicionada en otro sector del mercado: productos y artículos para natación. Esto implica que cada una tiene un mercado meta determinado, con distintos canales de distribución y por esto no se genera confusión ni riesgo de asociación empresarial y por ello puede coexistir, dado lo cual solicita sea rechazada la acción de nulidad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. I.- EN CUANTO A LA NULIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS. La Ley de Marcas, en su artículo 2 define el término marca como: “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*” Recoge este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las **condiciones intrínsecas** del signo, sea en cuanto a la capacidad para identificar el producto o servicio a que se refiere, como a las **extrínsecas**, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada ley establece la posibilidad de **anular** un registro marcario, de oficio o a solicitud de quien tenga un interés legítimo, cuando este quebranta alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de esa misma ley. Al respecto, la doctrina dispone:

“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca



alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores...” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206.)

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y, por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo propuesto a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

II.- EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS. Por otra parte, con relación al reconocimiento de un signo marcario como notorio, la más calificada doctrina ha señalado:

*“...para que haya **notoriedad** la marca debe **ser conocida por la mayor parte del público**, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. **Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra**. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, **que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado**. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación”* (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393), (agregado el énfasis)

Respecto de la condición de marca notoria, ya este Tribunal en el **Voto No. 246-2008**, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, entre otros, manifestó:



“(…) La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva. (…)”. (Voto No. 246-2008)

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Observa este órgano de alzada que el Registro de la Propiedad Industrial concluyó que no existen elementos probatorios idóneos y suficientes que permitan declarar como notoria la marca de **Speedo Holdings B.V.**, toda vez que las resoluciones de la OMPI que fueron agregadas a este expediente no se refieren a la marca

figurativa , sino a la denominativa “SPEEDO” y por ende estima que no hay prueba útil, pertinente y legalmente admisible. Lo mismo fue resuelto en relación con la alegada

notoriedad del signo cuya nulidad es objeto de estas diligencias “  ”.

Dado que, este Tribunal comparte lo resuelto por esa autoridad registral en lo relativo a la pretensión de declaratoria de notoriedad de los signos confrontados en estas diligencias administrativas y, en virtud de que ninguna de las partes interesadas reiteró esta petición ante



esta segunda instancia, se omite pronunciamiento respecto de este extremo. Por consiguiente, no resulta aplicable en este caso la prohibición contenida en el inciso e) del artículo 8 citado y se entra a un cotejo puro y simple conforme al artículo 24 del Reglamento.

De este modo, en cuanto a la posibilidad de un inminente riesgo de confusión, es evidente para

este Órgano que entre “  ” y “  ”, se observan semejanzas gráficas que son fácilmente apreciables. Asimismo, al comparar el objeto de protección de cada uno de estos signos figurativos, claramente se trata de productos que, tal como indica el Registro, coinciden en un ciento por ciento porque se encuentran bajo la misma línea comercial, por ende sí existe ese riesgo y por esta razón no puede resolverse de forma distinta, toda vez que efectivamente se violenta lo dispuesto en los incisos a), b) y c) del artículo 8 de la Ley de Marcas y por ello debe admitirse la acción de nulidad, toda vez que el signo de la empresa accionante fue inscrito con anterioridad.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **María del Pilar López Quirós** en representación de la titular del signo **BROOKS SPORTS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:58:36 horas del 5 de agosto de 2015, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. 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, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la licenciada **María del Pilar López Quirós** en representación de la empresa titular **BROOKS SPORTS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:58:36 horas del 5 de agosto de 2015, la cual en este acto se confirma para que se proceda a ANULAR la marca “  ” con registro **236782**.

Asimismo, se rechaza la solicitud de reconocimiento como marca notoria del signo “  ” inscrito a nombre de la accionante **Speedo Holdings B.V.** con registro **146838**. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Carlos José Vargas Jiménez