



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009- 0307-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “ATHLON”

INVERSIONES TALÓN, S. A. y DECATHLON, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2177-04)

Subcategoría: Marcas y otros signos

VOTO N° 952-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del trece de agosto de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por los Licenciados **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, vecino de San José, 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 **DECATHLON**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en No. 1 Kanda Izumi-cho, Chiyoda-Ku, Tokio, Japón, y **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **INVERSIONES TALÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida y organizada bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio en Carrera 51 # 9 C Sur-61, Medellín, Antioquia, Colombia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, diecinueve minutos, treinta y ocho segundos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil cuatro, ante el



Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa **INVERSIONES TALÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**ATHLON**” en **Clase 25** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger vestidos, calzado, sombrería.

SEGUNDO. Que el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **DECATHLON**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de agosto de dos mil cuatro, formuló oposición al registro de la marca objeto del presente asunto.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, diecinueve minutos, treinta y ocho segundos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho, dispuso: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuesta y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **DECATHLON**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**ATHLON**”, en clase 25 internacional, presentada por **INVERSIONES TALÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se deniega (...) **NOTIFÍQUESE**”*

CUARTO. Que inconformes con lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, los Licenciados **Víctor Vargas Valenzuela** y **Mauricio Bonilla Robert**, en nombre de las empresas **DECATHLON** e **INVERSIONES TALÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, respectivamente, mediante escritos presentados el quince de diciembre de dos mil ocho, interpusieron recurso de apelación.

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 pudieren haber provocado la indefensión



de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se reformula de la siguiente manera el elenco de hechos probados contenido en la resolución venida enalzada, y se incluye el respaldo documental que corresponde:

1° Que en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre de la empresa **DECATHLON**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**DECATHLON**”, como marca de servicios con el registro número **111158**, en **Clase 41** y vigente del 21 de diciembre de 1998 al 21 de diciembre de 2018, para distinguir y proteger *Educación, instituciones de aprendizaje, aprendizaje por correspondencia, formación, diversión, parque de diversiones, servicios de casinos (juego), clubes para la salud (para poner en forma), cultura física, servicios de discotecas; explotación de las instalaciones deportivas, actividades deportivas y culturas, edición de libros, de revistas, préstamos de libros; entrenamiento de animales, producción de espectáculos y de películas; agencias para artistas, alquiler de películas, de cámara para proyectar video de aparatos de televisión, de grabaciones de sonidos, de aparatos de proyección de cine y de decoración de teatro; organización de concursos en materia de educación o diversión; organización y conducción de coloquios, conferencias, congresos; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; informaciones en materia de educación o de diversión*” (folios 72 y 73).

2° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **DECATHLON**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**DECATHLON**”, como marca de fábrica con el registro número **111161**, en **Clase 28** y vigente del 21 de diciembre de 1998 al



21 de diciembre de 2018, para distinguir y proteger “*Juegos, juguetes, globos de juguete, artículos de gimnasia y de deporte (a excepción de ropa, zapatos y colchonetas); patines con botines (combinado); guantes de boxeo, alas delta, material para el tiro de arco, arcos, trineo de nieve de varias plazas; cometas; rodillos para cometa; cuerdas para raquetas, tripas de animal para raquetas, raquetas, bolas para juego; aparatos de pesca, tabla para velear, tablas para surfear sin motor, bolas, globos, mallas para deporte, palos de golf, cubierta para la cabeza del palo de golf, esquís de nieve y esquís náuticos, fijaciones de esquís, cañas de pescar y accesorios de pesca a saber; carretes, cuerdas, flotador para el hilo de la caña de pescar, anzuelos, señuelos, plomadas, arcos, arvaletas y fechas; arvaleta lanza arpón (artículo de deporte), aletas para nadadores, piscinas (como artículo de juego o deportes); patinetas; objetos destinados a bromas, balancines, billares y bolas de billares, tacos de billar, bicicletas fijas de entrenamiento, extensores, (ejercitadores), armas de esgrima, palos de Hockey, palitroques y bolsas de palitroques, brochas, aparatos de reducción corporal (de gimnasia), tablas abdominales (aparatos de gimnasia), mesas para tenis de mesa, (pin pon), máscaras de teatro, trineos, (artículos de deporte), patineta con manivela para niños (monopatineta) para niños (monopatineta), decoración para árboles de navidad, (excepto artículos de alumbramiento y confites)” (folios 74 a 76).*

3° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **DECATHLON**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**DECATHLON**”, como marca de fábrica con el registro número **11162**, en **Clase 25** y vigente del 21 de diciembre de 1998 al 21 de diciembre de 2018, para distinguir y proteger “*Vestimenta confeccionada para hombres, mujeres y niños, suéteres y artículos de lana, ropa interior, lencería, bata, salida de baño, vestidos de baño, gorras de baño, sandalias y zapatos de baño, pijamas, camisas de dormir, pantuflas, enaguas, vestidos, pantalones, chaquetas, abrigos, camisería, ropa de recién nacido, corbatas, pañuelos, cinturones, guantes de vestir, ropa impermeable, ropa para esquí náutico, sombreros, cascos, calcetines, medias, zapatos (a excepción de zapatos ortopédicos), botas, zapatos para deporte, de golf, de playa, de esquí, ropa para la práctica de deportes (con excepción de los que sirven para buceo)” (folios 77 y 78).*



4° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **DECATHLON**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**DECATHLON**”, como marca de fábrica con el registro número **111164**, en **Clase 18** y vigente del 21 de diciembre de 1998 al 21 de diciembre de 2018, para distinguir y proteger “*Cuero e imitaciones de cuero; pieles de animales; artículos de marroquinería en cuero o imitaciones de cuero (exceptiándolos (sic) estuches adaptados a los productos que están destinados a contener guantes y cinturones); bolsos de mano de mano (sic), de viaje; artículos de guarniciones; maletines y valijas; paraguas, parasoles bastones, futas y monturas; bolsas de cuero, cartapacio, billetera, porta documentos, llaveros de cuero, cartapacios de escolares, maletines de escolares, maletines para ejecutivos, portamonedas de metales no preciosos, cartapacios de marroquinería, bolsos de playa, bolsos de alpinistas; bastones de alpinistas, cincha de monturas, riendas (arneses); bolsos para acampar; morral; correas para amarrar caballos, fundas para monturas; correas para amansar caballos, todos estos artículos estando destinados a los caballos; correas de patines; sacos para cargar a los bebés en los hombros; morrales de cuero; arneses para animales; freno (del arnes); mochilas y maletines para deportes*” (folios 79 y 80).

5° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **DECATHLON**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**DECATHLON**”, como marca de fábrica con el registro número **111160**, en **Clase 12** y vigente desde el 21 de diciembre de 1998 hasta el 21 de diciembre de 2018, para distinguir y proteger “*Vehículos, aparatos de locomoción por tierra, por aire y por agua; globos aerostáticos, globos dirigibles, paracaídas, cámaras de aire para neumáticos, neumáticos, antiderrapantes para cubiertas de vehículos; parabrisas, dispositivos antideslumbrantes para vehículos; antirrobo (sic) para vehículos; apoya cabezas para asientos de vehículos, toldos para coches de niños; porta equipajes para vehículos; cinturones de seguridad para asientos de vehículos, asientos de seguridad para niños en vehículos, fundas para vehículos, fundas para asientos de vehículos, porta esquís para vehículos. Bicicletas, soportes de bicicletas, marcos para bicicletas, cubiertas para bicicletas, cámaras de aire para bicicletas, cubre cadena, frenos, manillares, indicadores de dirección, llantas, pedales, bombas, rayos, asientos, campanas, guardabarros,*



tubulares para bicicletas, estuches que sirve para la reparación de cámaras de aire, portabicicletas, todos estos artículos destinados a las bicicletas; coche de niño plegable, coches de niños, sube pendientes; canoas, barcos de vela y a motor, aviones; remos para canoas; trineos; carritos de golf; remolques, remolques, y los porta esquís para vehículos. Bicicletas, soportes de bicicletas” (folios 81 y 82).

6° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **DECATHLON**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**DECATHLON**”, como marca de fábrica con el registro número **59066**, en **Clase 26** y vigente del 27 de julio de 1981 hasta el 27 de julio de 2011, para distinguir y proteger “*cierres automáticos de metal y plástico*” (folios 83 y 84).

7° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **INVERSIONES TALON, S.A.**, fue inscrito el signo distintivo “**ATHLON**”, registro número 82677, vigente del 13 de mayo de 1993 hasta el 13 de mayo de 2003, en clase 25, para proteger y distinguir “*vestuario, con inclusión de zapatos y zapatillas*” (folios 101 y 102).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos de interés para lo que debe ser resuelto, que revisten el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DECATHLON. El artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre de 2000, en concordancia con los artículos 64 y 65 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo No.30222-J, de 20 de febrero de 2002, establece los medios de impugnación contra los actos y resoluciones definitivas que dicte, en este caso, el Registro de la Propiedad Industrial, estableciendo los plazos para interponer los recursos de revocatoria y de apelación, a saber, de tres y cinco días, respectivamente. Asimismo, es menester señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el



párrafo primero del artículo 19 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de los 30 días del mes de marzo de 2009, que dice: “**Artículo 19.- Interposición del recurso de apelación. Podrá interponer el recurso de apelación la parte a la que le haya sido desfavorable la resolución, cuando no esté firme...**” (Lo subrayado y en negrita no son del original), es en el escrito de apelación en donde el recurrente debe expresar las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**. Dicha manifestación de voluntad determina, entonces, los extremos que deben ser revisados por este Órgano de Alzada; es decir, este Tribunal podrá ejercer su competencia en función de la rogación específica del recurrente, con la cual demuestra su interés en apelar y, en consecuencia, mediante la expresión de agravios es que se delimita el examen que debe realizarse sobre lo decidido por el **a-quo**. El artículo 565 del Código Procesal Civil, norma que es de aplicación supletoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en relación con el artículo 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, advierte que: “*La apelación se considerará sólo en lo desfavorable al recurrente. El superior no podrá, por lo tanto, enmendar o revocar la resolución en la parte que no sea objeto del recurso, salvo que la variación, en la parte que comprenda el recurso, requiera necesariamente modificar o revocar otros puntos de la resolución revocada*”. (La negrita no es del original). Sobre este aspecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia número 195-f-02 de las dieciséis horas quince minutos del veinte de febrero de dos mil dos expresó: “*V.-... El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto...Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia (...)* “*VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia...*”. De lo expuesto se desprende claramente, que la fase recursiva dentro del proceso tiene como objeto que las partes, en el supuesto de encontrarse disconformes con lo resuelto, en este caso, por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, puedan plantear su impugnación, a efecto de que la



resolución sea revisada nuevamente, y se revoque, anule o confirme la decisión, según corresponda. Al respecto, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 27ª edición, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, pág. 359, define que impugnar: “ es combatir // Refutar, objetar, contradecir// (...) Declarar que, en el fondo o en la forma algo no se ajusta a Derecho...”.

En el caso concreto, observa este Tribunal que la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, diecinueve minutos, treinta y ocho segundos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho, resolvió por una parte, declarar con lugar la oposición presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la compañía **DECATHLON**, y por otra, denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **ATHLON**, solicitada por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, apoderado especial de la empresa **INVERSIONES TALÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

Mediante escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de diciembre de dos mil ocho, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **DECATHLON**, manifiesta estar: *“Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina de las 09 horas 19 minutos 38 segundos del 26 de noviembre de 2008, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo...”* (ver folio 61) y en el escrito de expresión de agravios presentado ante este Tribunal el dos de julio de dos mil nueve, visible a folios 121 a 123, el Licenciado **Vargas Valenzuela** indica entre otros aspectos, en lo que interesa que: *“ 3) No cabe duda que la resolución de la Oficina de Marcas se ajusta en un todo a las disposiciones legales contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, y a la más sana doctrina registral...”*. De tal suerte que, con dicha manifestación, se deja claramente planteado que no existe interés de combatir ningún punto de la resolución final emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, pues el escrito presentado por la solicitante como recurso de apelación, no puede ser considerado como recurso ordinario, ya que desde



ningún punto de vista cumple con su atributo y razón de ser, es decir, no objeta, no contradice, ni se expresa en él oposición alguna a lo dispuesto por el **a quo** y, por el contrario, manifiesta su conformidad con la resolución que se recurre. En consecuencia, al no expresarse inconformidades en el propio escrito de “interposición del recurso”, contra lo resuelto en la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, diecinueve minutos, treinta y ocho segundos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho, no hay agravios que deban ser examinados, por lo que este Tribunal estima procedente, declarar improcedente el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la sociedad **DECATHLON**.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. EN CUANTO A LA APELACIÓN PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA INVERSIONES TALÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en la resolución que se recurre, consideró que una vez analizadas en forma global y conjunta las marca solicitada “**ATHLON**” con la marca inscrita “**DECATHLON**” en clase 25 de la Clasificación Internacional, registro número 111162, para proteger y distinguir “*Vestimenta confeccionada para hombres, mujeres y niños, suéteres y artículos de lana, ropa interior, lencería, bata, salida de baño, vestidos de baño, gorras de baño, sandalias y zapatos de baño, pijamas, camisas de dormir, pantuflas, enaguas, vestidos, pantalones, chaquetas, abrigos, camisería, ropa de recién nacido, corbatas, pañuelos, cinturones, guantes de vestir, ropa impermeable, ropa para esquí náutico, sombreros, cascos, calcetines, medias, zapatos (a excepción de zapatos ortopédicos), botas, zapatos para deporte, de golf, de playa, de esquí, ropa para la práctica de deportes (con excepción de los que sirven para buceo)*”, existe identidad gráfica, fonética e ideológica, lo que puede inducir a error en el público consumidor, generando así mismo confusión y asociación empresarial, además que no existe distintividad ni especialidad en el signo solicitado como para coexistir con las marcas inscritas.

Por otra parte, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en representación de la empresa



INVERSIONES TALÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, en la apelación presentada y la expresión de agravios, alega que a partir del cotejo fonético y gráfico, se hacen evidentes las diferencias entre las marcas confrontadas, por tratarse de palabras notoriamente diferentes entre sí, tanto por su composición, como por su división silábica. Alega además, que respecto a los registros marcarios en las otras clases distintas a la 25 de la clasificación internacional, se protegen y distinguen productos y servicios absolutamente diferentes con los productos protegidos por la marca de su representada y para el caso de la clase 25, a pesar de que se trata de la misma clase, no se protegen los mismos productos contenidos en ella, por lo que se cumple con el supuesto que la marca de su representada, hace posible que el consumidor diferencie claramente entre los diferentes productos que protegen las marcas en cuestión, por lo que los productos que protege, son distintos entre sí con los productos protegidos con la marca registrada bajo el número 111162 y además, por tratarse de un nombre de fantasía, lo cual a partir de su significado no podría causar ningún tipo de confusión entre los consumidores, ocurriendo que la marca “**ATHLON**” cuenta con los elementos básicos exigidos para el registro de marcas, a saber: novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN MARCARIA. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o



mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Así, más concretamente, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción. Huelga decir que ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o



establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

No obstante lo anterior, la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, tal como ya se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger.

SEXTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS. Para los efectos del cotejo marcario que corresponde hacer, conviene tener a la vista los signos contrapuestos:

MARCA SOLICITADA	SIGNOS INSCRITOS	
ATHLON	DECATHLON	Nº 111158
	DECATHLON	Nº 111161
	DECATHLON	Nº 111162
	DECATHLON	Nº 111164
	DECATHLON	Nº 111160
	DECATHLON	Nº 59066

Con vista en tales signos, y con fundamento en las consideraciones precedentes y las que de seguido se establecen, la mayoría de este Tribunal es del criterio, contrario a lo resuelto por la



Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, que es procedente la inscripción de la marca solicitada, en la medida en que no conlleva a un riesgo de confusión que impida su coexistencia con las ya inscritas.

En efecto, colocándose en el lugar del consumidor presunto, ateniéndose a la impresión de conjunto que despiertan las marcas enfrentadas, analizándolas sucesivamente, y teniendo en consideración las semejanzas entre ambas, se arriba a las siguientes conclusiones. Desde un punto de vista gráfico, hay que empezar por señalar que las marcas confrontadas son denominativas, por cuanto están compuestas, únicamente, por una sola palabra y se tiene que el *elemento denominativo* difiere en las marcas contrapuestas, porque si bien la solicitada, “ATHLON”, coincide con la marcas pertenecientes a la empresa opositora, lo cierto es que las inscritas se diferencian del signo solicitado al contener la partícula **DEC**, que se encuentra en su inicio, y esa partícula no puede ser desligada de las restantes partículas que las comprenden, sea la palabra “ATHLON”, que junto con la primera, dan como resultado una única palabra: “DECATHLON” que vista globalmente difiere sustancialmente de la marca “ATHLON”. De esto se deduce que entre las marcas contrapuestas no hay ninguna suerte de similitud en ese sentido.

Por las diferencias gráficas aludidas, desde un punto de vista fonético, la mayoría de este Tribunal concluye que las marcas contrapuestas son ostensiblemente diferentes, razón por la cual la pronunciación y vocalización de sus elementos audibles son también diferentes.

Finalmente, la mayoría de este Órgano de Alzada es del criterio que tampoco se presenta una confusión ideológica o conceptual entre las marcas enfrentadas, pues la palabra “ATHLON” es una palabra carente de significado, mientras que “DECATHLON”, que traducida al idioma español es “DECATLON, según el Diccionario de la Lengua Española Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, p. 731, significa: “(De deca, con la terminación de pentatlón) En atletismo conjunto de diez pruebas practicadas por el mismo atleta”, por lo



que no es posible sostener que entre ellas haya una coincidencia ideológica que impida su existencia conjunta en el mercado.

Como producto del cotejo la mayoría de este Órgano de Alzada concluye que las marcas enfrentadas carecen de similitudes en los planos gráficos, fonéticos o conceptuales y, por consiguiente, los agravios formulados por el representante de la empresa **INVERSIONES TALÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA** son de recibo, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de la suficiente distintividad que hace viable su eventual coexistencia con las marcas inscritas, sin que ello implique un riesgo de confusión, que es lo que con el artículo 8° de la Ley de Marcas se pretende evitar, pero que en esta oportunidad no es aplicable.

Entonces, no es correcto que por el simple hecho de que la empresa **DECATHLON** sea titular de las marcas “**DECATHLON**”, por esa sola circunstancia se deba impedir de manera indiscriminada, de plano, la inscripción de cualquier vocablo, con o sin contenido conceptual, que contenga esa desinencia en su elemento denominativo, sea éste el único o forme parte de un diseño. Por consiguiente, quedándole claro a la mayoría de este Tribunal que entre los signos contrapuestos no median motivos que impidan su coexistencia, lo pertinente es que los agravios de la apelante deben ser acogidos en su totalidad.

SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente por mayoría, es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, diecinueve minutos, treinta y ocho segundos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho, la cual se revoca.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por



no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara: **I-** Por unanimidad, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **DECATHLON**. **II-** Por mayoría, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, apoderado especial de la empresa **INVERSIONES TALÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, diecinueve minutos, treinta y ocho segundos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho, la cual se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la inscripción presentado de la marca de fábrica “**ATHLON**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. Los Jueces Carlos Manuel Rodríguez Jiménez y Luis Jiménez Sancho, se apartan del voto de mayoría y salvan el voto. 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**.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Pedro Suárez Baltodano



VOTOS SALVADOS DE LOS JUECES CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Y LUIS JIMÉNEZ SANCHO

Los abajo firmantes, se apartan del voto de mayoría, porque consideramos que entre la marca solicitada “**Athlon**” en clase 25 para proteger vestidos, calzado y sombrerería y la marca “**Decathlon**”, inscrita también en clase 25 a favor del opositor, para proteger, entre otros bienes, vestimenta, sombreros y zapatos, existe similitud gráfica y fonética que impide su coexistencia en el mercado. Nótese que tanto la marca solicitada como la ya inscrita bajo el registro número 111162, protegen los mismos artículos en la clase 25, a saber, vestidos, calzado y sombrerería, dándose de esta forma, una completa identidad entre los bienes protegidos. Si a esta situación le agregamos la evidente similitud gráfica y fonética entre los términos “Athlon” y “Decathlon”, no cabe duda que el consumidor de las prendas dichas va a sufrir confusión a la hora de hacer su compra, confusión que estos juzgadores no pueden permitir. Y la referida similitud gráfica se da porque la marca solicitada está incluida en la inscrita, conteniendo esta última únicamente tres letras al inicio, como lo son Dec” que no son suficientes para borrar la similitud aquí comentada. A mayor abundamiento, el acento entre ambas es el mismo, ya que en las dos descansa en la vocal final “o”, dándose así la similitud fonética ya referida, que impide la inscripción del signo solicitado. Por las razones indicadas, estos juzgadores consideran que el recurso de apelación interpuesto por Inversiones Talón Sociedad Anónima, debe declararse sin lugar, por lo que el acto final dictado por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, diecinueve minutos, treinta y ocho segundos del veintiséis de noviembre del dos mil ocho, se confirma en todos sus extremos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Luis Jiménez Sancho



DESCRIPTORES:

Inscripción de la marca

TE. Oposición a la inscripción de la marca

TNR. 00.42.55