



RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2024-0204-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO **“SIMOND”**

DECATHLON., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-10877)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0268-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veintiséis minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía DECATHLON, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Francia, con domicilio y establecimiento comercial en 4 Boulevard de Mons 59650 Villeneuve D'Ascq, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:00:00 del 28 de febrero de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 1 de noviembre de 2023, la abogada María Gabriela Bodden Cordero, cédula de identidad 7-0118-0461, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía DECATHLON., solicitó la marca de fábrica y comercio **SIMOND** en las siguientes clases de la nomenclatura internacional: **clase 6:** metales comunes, en bruto o semi-labrados y sus aleaciones para la fabricación de artículos de alpinismo y escalada; materiales de construcción metálicos laminados y moldeados para la fabricación de artículos de alpinismo y escalada, hierros de escalada, pitones, estribos de escalada, ganchos para portadores, mástiles metálicos, estacas metálicas, mosquetones, hebillas metálicas, cierres para crampones, minerales; poleas metálicas (excepto para máquinas), pitones de expansión, plataformas metálicas, escaleras metálicas, tablas metálicas de escalada, calzos. **Clase 8:** herramientas y utensilios manuales para alpinismo y escalada, piquetas de alpinismo (piolets), picos, piquetas, palas para nieve y camping; cubiertos, tenedores y cucharas; brazos laterales; cuchillos para hielo, martillos, taladros manuales. **Clase 9:** aparatos e instrumentos ópticos, aparatos e instrumentos de señalización para montañismo y escalada, aparatos e instrumentos de salvamento (rescate) para montañismo y escalada; dispositivos de protección de uso personal contra accidentes de montañismo y escalada, redes de protección contra accidentes de montañismo y escalada, sábanas de salto para montañismo y escalada; ropa y guantes de protección contra accidentes de montañismo y escalada; sensores de aludes, aparatos de detección de aludes; cascos de



protección, cascos para montañismo, cascos para escalada, gafas. productos virtuales descargables, a saber, objetos digitales, relativos a equipos deportivos, artículos deportivos y de gimnasia, bicicletas, tiendas de campaña, productos cosméticos, cascos, porterías deportivas, raquetas, equipos de esquí, equipos de surf, palos de golf, aparatos de iluminación, linternas, relojes, máquinas de ejercicios, pelotas, equipos de natación, alimentos, bebidas, calzado, prendas de vestir, sombrerería, gafas, bolsas, bastones de montañismo, bastones de senderismo, sacos de dormir, juegos, juguetes y accesorios, en particular para su uso en línea y en entornos virtuales en línea; software de juegos de realidad virtual. **Clase 11:** linternas eléctricas de bolsillo, lámparas eléctricas de diadema, lámparas de emergencia para deportes de montaña (alpinismo) y escalada. **Clase 18:** cueros, baúles y bolsas de viaje, paraguas, sombrillas y bastones, fustas, arneses y guarnicionería, alpenstock y bolsas para escaladores; bolsas de deporte; bolsas de viaje; maletas; bastones de alpinismo; bolsas de tiza; bolsas para campistas; mochilas; riñoneras. **Clase 20:** clavijas para tiendas de campaña, no metálicas; artículos de cama (excepto ropa blanca); sacos de dormir para acampar; camas de campaña; colchones para acampar. **Clase 22:** cuerdas, escalas de cuerda, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas, sacos (comprendidos en esta clase), materiales de relleno (pelo de animales, kapok, plumas, algas para relleno), materias textiles fibrosas en bruto; cables no metálicos; cuerdas de seguridad. **Clase 25:** ropa de montañismo y escalada, calzado (excepto calzado ortopédico) de montañismo y escalada, sombrerería de montañismo y escalada, pantalones de montañismo y escalada, chaquetas de montañismo y escalada, guantes (ropa) de montañismo y escalada, ropa impermeable, anoraks, parkas, combinaciones, cortavientos,



abrigo de montañismo y escalada; suelas de calzado de montañismo y escalada; zapatos de escalada; cinturones; monos impermeables (monos de neopreno), polainas de escalada. **Clase 28:** artículos deportivos para alpinismo y escalada, a saber, jumares de mango, descensores, cuerdas y fijaciones de seguridad y de rápel, arneses de escalada, arneses, tablas de escalada.

Mediante resolución de las 14:52:11 del 3 de noviembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, le previno al solicitante las prohibiciones establecidas en la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), ante la inadmisibilidad del signo solicitado por derechos de terceros al transgredir el artículo 8 literal a) y b) de la Ley de marcas, dada la existencia de las marcas inscritas: **simon** propiedad de SIMON, S.A. registro 177543 en

clases 9 y 11 de la nomenclatura internacional, y propiedad de DREAMWELL, LTD., registro 081324, en clase 20 internacional. Además, del signo “**SIMMONS**” propiedad de DREAMWELL, LTD., seguido en el expediente 2023-8713, en clase 20 internacional, el cual se encuentra en trámite de inscripción. Notificación realizada el 7 de noviembre de 2023. (Folio 13 a 16)

Mediante documento adicional 2023/016798 del 20 de diciembre de 2023, el abogado Aarón Montero Sequeira, apoderado especial de la compañía DECATHLON, se apersona y ratifica todo lo actuado por María Gabriela Bodden Cordero; Además, sobre la prevención de forma realizada por el Registro, solicita se le otorgue una prórroga para contestar. Y mediante documento adicional 2024/001411 del 02



de febrero de 2024, contesta sobre lo prevenido y expone sus argumentos de defensa. (Folio 19 a 33)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 10:00:00 del 28 de febrero de 2024, procedió a rechazar de manera parcial la marca solicitada “SIMOND” para las clases 9, 11 y 20, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas registradas por cuanto gráfica y fonéticamente son similares; lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que le permita identificarlas e individualizarlas en el mercado, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos; situación que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. En cuanto a las clases 6, 8, 18, 22, 25 y 28, se determina continuar con el trámite de la solicitud. Notificación realizada el 4 de marzo de 2024. (Folio 34 a 60)

Mediante documento adicional 2024/003303 del 11 de marzo de 2024, el abogado Aarón Montero Sequeira en su condición de apoderado especial de la compañía DECATHLON, interpone recurso de apelación contra la resolución final dictada por el Registro. Sin embargo, en dicho acto no expresó agravios. (Folio 62 a 63)

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución dictada a las 09:29:28 horas del 18 de abril de 2024, admite el recurso de apelación interpuesto. Notificación realizada el 24 de abril de 2024. (Folio 64 a 67)



Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, el abogado Aarón Montero Sequeira, en representación de la compañía DECATHLON, en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. La marca propuesta por su representada vista como un todo, no existe en el mercado, por lo que no lleva a error al consumidor con relación a las marcas registradas, ante la distintividad gráfica, fonética e ideológica. (Cita los votos: 1158-2009 de las 10:15 horas del 16 de setiembre de 2009, 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, emitidos por el Tribunal Registral Administrativo.
2. Los productos de la marca de su representada SIMOND en las clases 9, 11 y 20 pretende proteger equipo de montañismo y para acampar, de ahí que, los canales de comercialización de los productos de la marca pretendida no están relacionados con lo que protege la marca registrada, y por ende pueden coexistir sin problema. (Voto 0213-2019-Tribunal Registral Administrativo)
3. La marca SIMOND no lleva a engaño o error al consumidor, siendo que cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que le permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca en el mercado, siendo susceptible de inscripción registral.
4. Por las consideraciones expuestas, solicita se proceda a declarar con lugar el recurso de apelación y continuar con el registro de la marca SIMOND en las clases 9, 11 y 20 internacional, solicitada por DECATHLON.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser



resuelto que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran los siguientes signos distintivos inscritos:

1.- Marca de fábrica y comercio SIMMONS registro **321003**, en clase 20 internacional, que protege: armaduras para camas y sus partes, canapés, sillas para amueblar, catres, colchones, mobiliarios para dormitorios, sillas, mesas, escritorios, armarios, cómodas, guardarropas, armarios-cómodas, tocador, tocadores, mesas de noche, espejos, banquetas, mesitas, camas plegadizas, mobiliario para exteriores y otros. Propiedad de la compañía **DREAMWELL LTD.**, inscrita el 15 de enero de 2024 y vigencia al 15 de enero de 2034. (Folio 68 a 69)

2.- Marca de fábrica y comercio registro **81324** en clase 20 internacional, que protege: armazones de cama y sus piezas, catres, canapés, sillas para mobiliario, camas de campaña, cunas, colchones, mobiliario de dormitorio, a saber, sillas, mesas, escritorios, armario con gavetas, cómodas, tocadores, armarios, mesas de noche, espejos, bancos y agarres, camas de desdoble, elementos de unión al género, tablillas y cadenas de metal de catres, canapés, mobiliario para estar al aire libre, a saber: bancos suspendidos por cadenas o amarras, sillas y camas y camas de campana, sofás cama. Propiedad de la compañía **DREAMWELL LTD.**, inscrita el 16 de noviembre de 1992 y vigencia al 16 de noviembre de 2032. (Folio 70 a 71)

3.- Marca de fábrica **simon** registro **177543** en clase **9**: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,



cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; instrumentos de alarma, alarmas acústicas y de silbato, alarmas contra el robo y contra incendios, timbres de alarma eléctricos, sensores de presencia, indicadores de nivel de agua, de pérdidas eléctricas y de gas, indicadores de temperatura, termostatos, zumbadores eléctricos, señales luminosas intermitentes; detectores, aparatos eléctricos de vigilancia; aparatos, instrumentos y material para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; cables eléctricos, cuadros de mando, de conexión y de distribución (electricidad); empalmes eléctricos; interruptores, conmutadores, pulsadores de timbre, tomas de corriente, tomas de corriente coaxiales, conexiones (eléctricas), contactos eléctricos, bornes (electricidad), rectificadores de corriente, reóstatos, resistencias eléctricas; termostatos voltímetros, amperímetros; fundas protectoras de identificación para hilos eléctricos; cajas de enchufes, de derivación y de registro (electricidad), tapas de enchufes; variadores (reguladores) de luz; diodos electro-luminiscentes (LED); transistores (electrónica); sondas eléctricas; dispositivos eléctricos de encendido a distancia; aparatos de intercomunicación; baterías; relés eléctricos; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; aparatos e hilos telefónicos; teléfonos móviles, equipos radiotelefónicos; radiotelefonos portátiles; contestadores telefónicos, videoteléfono; equipos para videoconferencia; soportes de registro magnéticos, codificadores magnéticos, chips (circuitos integrados), tarjetas magnéticas; tarjetas para circuitos integrados o para microprocesadores; cassettes de video, discos acústicos; discos magnéticos y discos ópticos; discos compactos (CD); discos compactos interactivos (CD-I, CD-ROM),



discos numéricos polivalentes (DVD); MP3, MP4; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, maquinas calculadoras; publicaciones electrónicas, igualmente, dentro de las páginas Web; equipos para el tratamiento de la información, programas de ordenadores (software descargable electrónicamente); programas de ordenadores grabados, en particular para los sistemas de navegación (GPS) y los dispositivos de localización; ordenadores y periféricos para ordenadores; extintores; **en clase 11:** Aparatos e instalaciones de alumbrados; lámparas eléctricas; lámparas y bombillas de alumbrado; casquillos (portalámparas) de lámparas eléctricas; enchufes de lámparas; reflectores de lámparas; faroles y farolas, plafones (lámparas pegadas al techo), tubos luminosos para el alumbrado; aparatos de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias. **Prioridad:** Se otorga prioridad 2760841 de fecha 14 de marzo de 2007 de España. Propiedad de la compañía **SIMON S.A.**, inscrita el 4 de julio de 2008 y vigencia al 4 de julio de 2028. (Folio 72 a 74)

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos 7978 de 6 de enero de 2000



(en adelante Ley de marcas) y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por



parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). 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.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la **confusión visual**, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación;



es decir, por la manera en que el consumidor 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 los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto a los signos inscritos. Para el caso bajo estudio, este Tribunal entra a conocer sobre lo denegado por el Registro de instancia, sea, respecto de las clases 9, 11 y 20 internacional, y en ese sentido se emite el siguiente pronunciamiento.

Los signos en conflicto objeto del presente análisis son los siguientes:

SIGNO DEL SOLICITANTE

SIMOND

En clase 9, 11 y 20. Listados indicados en los hechos probados.

SIGNOS INSCRITOS



SIMMON

(Registro 321003)

En **clase 20**: Listado indicado en los hechos probados.

(Registro 81324)

En **clase 20**: Listado indicado en los hechos probados.

(Registro 177543)

En **clase 9 y 11**. Listados indicados en los hechos probados.:

En el presente estudio, los signos contrapuestos son de carácter denominativo, es decir formados por palabras. De ahí que, tal y como se desprende a nivel **gráfico** el signo propuesto se compone por la palabra **SIMOND** y las marcas inscritas por las elocuciones

SIMMONS, **simon** y *Simmons*

En este sentido, si bien el signo propuesto se conforma por un número diferente de letras con relación a las marcas inscritas, no podríamos obviar que lo pretendido comparte en su totalidad las letras que conforman las marcas



inscritas en cuanto al uso de la dicción **SIMON**, por lo que, tal semejanza podría generar confusión para el consumidor al no contar la propuesta con algún elemento adicional que le proporcione la distintividad necesaria que la individualice o particularice de los registros inscritos, de ahí que, se pueda generar confusión respecto de las marcas y su correspondiente origen empresarial, para el destinatario final. Con los otros signos registrados, la única diferencia deviene de la terminación S versus la D de la marca propuesta, pero el resto de su conformación es totalmente coincidente. Esto hace evidente para este Tribunal, que estamos ante signos prácticamente idénticos, cuya diferencia se basa en una letra a lo sumo dos, que no aportan diferenciación alguna.

Desde el punto de vista **auditivo** los signos cotejados: **SIMOND**,

SIMMONS, **simon** y *Simmons* conforme se desprende poseen una fonética semejante al compartir casi en su totalidad elementos en común, situación que hace que al ser pronunciados emitan una sonoridad semejante al oído del consumidor, y ante ello el consumidor lo pueda relacionar de manera directa con el contenido de las marcas inscritas; condición que puede generar riesgo de confusión y asociación empresarial.

En el campo **ideológico** se logra colegir que la palabra **SIMOND** y la palabra **SIMMONS** no cuentan con significado alguno, por lo que, tales expresiones dentro del campo registral en materia de marcas se clasifican como expresiones o términos de fantasía; en consecuencia, es innecesario el cotejo de los citados aditamentos. Ello, a diferencia



de la palabra **SIMON** que consiste en un nombre propio, y en ese sentido se proyecta una idea diferente.

Ahora bien, con respecto al cotejo de productos es fácilmente constatable que si bien el solicitante limitó la lista de productos de las clases 9 y 11 internacional, dicha protección siempre se relaciona con los productos que las marcas registradas protegen, tales como: instrumentos para montañismo y escalada, dispositivos de protección de uso personal contra accidentes de montañismo y escalada, redes de protección contra accidentes de montañismo y escalada, sábanas de salto para montañismo y escalada; ropa y guantes de protección contra accidentes de montañismo y escalada; sensores de aludes, aparatos de detección de aludes; cascos de protección, cascos para montañismo, cascos para escalada, software, lámparas, artículos de cama, camas de campaña; colchones para, acampar. Ello, evidencia que se trate de productos de la misma naturaleza mercantil; y el resto de los productos si bien no son los mismos se relacionan entre sí (como las linternas con las lámparas; o productos virtuales descargables con software; o los productos para acampar con los productos para estar al aire libre) por lo que, dada su naturaleza comercial es claro que dentro del mercado compartirán canales de distribución y puntos de venta, por ende, consumidores finales.

En consecuencia, se logra determinar que son más las semejanzas que pesan sobre los signos cotejados que las diferencias lo que potencia el riesgo de confusión, determinándose de esa manera que, el signo solicitado **SIMOND**, para las clases 9, 11 y 20 internacional, no cuenta con los suficientes elementos diferenciadores que eliminen el riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor y



en ese sentido no se le puede conceder protección registral, tal y como fue señalado en lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, y que comparte este Tribunal de alzada.

Con relación a los agravios del recurrente cabe indicar por parte de este Tribunal, que no son de recibo al determinarse la semejanza gráfica y fonética del signo propuesto por su representada y la relación con los signos marcarios inscrito, así como de los productos a proteger y comercializar en las clases 9, 11 y 20 de la nomenclatura internacional de Niza, denegándose su protección conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, no siendo posible bajo esa circunstancia concederle protección registral. Pretender como lo hace el recurrente, que sus productos son orientados al montañismo y a acampar, no elimina el riesgo de asociación, ya que estos tal y como se indicó, siguen manteniendo relación con los productos que protegen los signos inscritos. Razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son de recibo.

Finalmente, en cuanto a la jurisprudencia dictada por este Tribunal de alzada, cabe indicar que los citados antecedentes son base fundamental para que los profesionales tengan claridad con los mecanismos utilizados por el operador jurídico en sede registral para la inscripción de los signos marcarios que son ingresados a la corriente registral y que estas propuestas cumplan con los requisitos necesarios conforme a la normativa que rige la materia; además, de aplicar a cada caso el principio de independencia marcaria, sea, sobre el contenido propio de la marca que se pretende proteger, su naturaleza y el fin propuesto; de ahí que, en esta etapa del procedimiento se determina si es posible o no su protección o si en su



defecto recae en las inadmisibilidades contempladas en los numerales 7 (motivos intrínsecos) y 8 (motivos extrínsecos) de la Ley de marcas, por lo que, de incurrir en algunos de estos impedimentos lo correspondiente es denegar su registro.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal estima de mérito puntualizar que el motivo de fondo por el cual se denegó la presente solicitud marcaría obedeció a la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, sea, por derechos de terceros; de ahí que, el contenido de error o confusión, así como la consecuente relación empresarial que se analiza en el presente caso obedece a la semejanza contenida entre la marca solicitada y los productos que se pretenden proteger y comercializar, con relación a los registros marcarios inscritos, por consiguiente, la afectación que se le pueda causar tanto a los titulares de esos derechos, como al consumidor a la hora de adquirir los productos en el mercado, no siendo posible bajo esa circunstancia proporcionarle protección registral al signo marcario propuesto; tal y como sucedió en el presente caso.

Ahora bien, sobre el voto 1158-2009 de las 10:15 horas del 16 de setiembre de 2009, dictado por este Tribunal de alzada, incorporado en el escrito de agravios, es claro en su contenido de fondo al establecer la importancia de que la marca que se pretende proteger pueda individualizar sus productos y servicios de otros de su misma especie o naturaleza; situación que no aplica al caso bajo estudio al haberse determinado la semejanza contenida con las marcas inscritas y los productos que pretendían proteger y comercializar; de ahí que, el



signo propuesto no logre individualizar sus productos, siendo ello el motivo que generó denegar su protección registral.

Por otra parte, en cuanto a los votos 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, dictados por este Tribunal Registral, con relación a la cita traída a colación; esta no es procedente en razón de que ella refiere al contenido del artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas, por motivos intrínsecos; con relación al engaño que se puede producir sobre el signo que se pretende y las características que le pueda dar o proporcionar al producto que se pretende proteger y comercializar en el mercado; contenido jurisprudencial que no guarda relación con el caso bajo estudio. En consecuencia, este Tribunal no emite criterio en cuanto a ello al diferir del contenido de fondo que se analiza en el presente caso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la compañía DECATHLON, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:00:00 del 28 de febrero de 2024, la que en este acto **se confirma**, denegándose la inscripción del signo marcario propuesto **“SIMOND”** para las clases 9, 11 y 20, al transgredir el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y se continúe con el trámite respectivo para las clases 6, 8, 18, 22, 25 y 28, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiera.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la compañía DECATHLON, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:00:00 del 28 de febrero de 2024, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26