

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

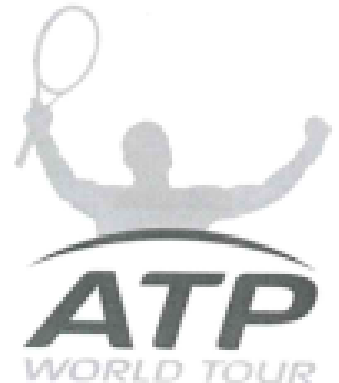
Expediente 2018-0233-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios ATP WORLD TOUR (38, 41)

ATP TOUR INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-8647)

Marcas y otros Signos




VOTO 0560-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del veintiséis de setiembre del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, divorciada, con cédula de identidad 1-1066-601, abogada, vecina de San José, apoderada especial de *ATP Tour, Inc.*, sociedad constituida bajo las leyes del Estado de Delaware y domiciliada en 201 ATP Tour Boulevard, Ponte Vedra Beach, Florida 32082, U.S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:24:57 horas del 13 de abril del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 8:34:57 horas del 4 de setiembre del 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de *ATP Tour, Inc.*, solicitó la inscripción de

la marca de servicios , en clase 41 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Servicios de entrenamiento en la naturaleza de torneos de tenis y*

eventos relacionados con el tenis, a saber, proporcionar sitios web en línea que presenten aspectos destacados en televisión , grabaciones de video, grabaciones de video en tiempo real, noticias e información sobre el deporte del tenis incluyendo estadísticas y curiosidades, boletines en línea sobre tenis, guías, y horarios de torneos, y juegos de computadora en línea; servicios de entretenimiento, a saber, producción de programas de tenis y la distribución por medio de emisiones televisivas, transmisión por cable, transmisión por satélite, y a través de internet”

SEGUNDO. Que al ser las 8:31:43 horas del primero de diciembre del 2017, fueron reclasificados por parte del interesado los servicios en la clase 38 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir *“las emisiones televisivas, transmisión por cable, transmisión por satélite y a través de internet”*

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 9:24:57 horas del 13 de abril del 2018, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”.**

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 10:54:37 horas del 25 de abril del 2018, la licenciada María del Pilar López Quirós, representante de **ATP Tour, Inc.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:


- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca



de servicios , registro 238567, cuyo titular es MULTISPA INTERNACIONAL S.A., vigente al 16 de setiembre del 2024, en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: “Servicios en materia de esparcimiento, educación, deportes, gimnasia, acondicionamiento físico, rutinas de ejercicios en grupo o individualmente, terapia física, artes marciales, yoga, enseñanza del deporte, preparación mental del deportista, asesoría sobre entrenamientos internacionales, organización de eventos, torneos y competencias deportivas, asesoría nutricional” (v.f. 4 expediente principal).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad

Industrial, determinó rechazar la inscripción de la marca  , dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca registrada por cuanto gráfica y fonéticamente es muy similar, busca proteger los mismos productos y van destinados al mismo tipo de consumidor. Que del estudio integral

de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Consecuentemente, la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado registral de la sociedad en cuestión, manifestó que la marca solicitada es mixta y posee un diseño particular y llamativo; que por el principio de especialidad puede coexistir ya que los servicios propuestos por su marca se encuentran englobados al entretenimiento u difusión del tenis como deporte, mientras que la inscrita protege grosso modo, servicios relacionados al acondicionamiento físico o actividades físicas. Que es imposible que se considere riesgo de confusión y/o asociación empresarial, ya que los servicios e información que se publicita relacionado con la marca ATP es únicamente para tenis, cuyos derechos pertenecen exclusivamente a la organización, para lo cual aporta de manera ilustrativa la resolución OPP 17-3237/GB emitida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia, la cual reconoce la reputación de la marca ATP dentro del ámbito deportivo. Que por su difusión y reconocimiento en Costa Rica, y dado lo resuelto por la autoridad francesa, se le debe otorgar su reconocimiento como marca notoria y autorizar continuar con el trámite de inscripción; realiza su cotejo gráfico, fonético e ideológico para determinar que no existen suficientes elementos que puedan provocar confusión.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de



confrontación del signo cuyo registro se solicita



con la marca inscrita



este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que éste corresponde a una causal de inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros; lo anterior conforme al cotejo marcario realizado entre la marca inscrita y la marca propuesta, cuales son:

Signo		
Registro	Solicitada	Registrada
Marca	de Servicios	de Servicios
No.	-----	238567
Protección y Distinción	<p>Clase 41: Servicios de entretenimiento en la naturaleza de torneos de tenis y eventos relacionados con el tenis, a saber, proporcionar sitios web en línea que presenten aspectos destacados en televisión, grabaciones de video, grabaciones de video en tiempo real, noticias e información sobre el deporte del tenis incluyendo estadísticas y curiosidades, boletines en línea sobre tenis, guías, y horarios de torneos, y juegos de computadora en línea; servicios de entretenimiento, a saber, producción de programas de tenis.</p> <p>Clase 38: Distribución por medio de emisiones televisivas, transmisión por cable, transmisión por satélite y a través de internet de programas de tenis.</p>	<p>Servicios en materia de esparcimiento, educación, deportes, gimnasia, acondicionamiento físico, rutinas de ejercicios en grupo o individualmente, terapia física, artes marciales, yoga, enseñanza del deporte, preparación mental del deportista, asesoría sobre entrenamientos internacionales, organización de eventos, torneos y competencias deportivas, asesoría nutricional</p>
Clase	38 y 41	41
Titular	ATP Tour, Inc.	MULTISPA INTERNACIONAL S.A.


Es criterio de este Órgano Colegiado en el caso bajo examen, que los signos en estudio son significativamente muy similares en el campo gráfico como fonético, por cuanto uno y otro se constituyen fuertemente en su elemento tópico cuales son las letras **ATP**; aun y cuando la

solicitada posee las palabras World Tour (que traducido al español significa Gira Mundial [<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/world%20tour>]), estas no le generan mayor diferenciación. Ambas marcas son mixtas y su elemento central **ATP** con letras color negro y en mayúsculas. Ideológicamente, ese factor tópico no posee un significado definido o preciso en la transmisión de una idea

Bajo esta tesitura, hay que señalar que el riesgo de confusión presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre ellos, sino el alcance de la cobertura del registro del inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca solicitada y la inscrita, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Dicho lo anterior, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad

Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del signo  fundamentado en una

falta de distintividad por la similitud con la marca inscrita  propiedad de la empresa **MULTISPA INTERNACIONAL S.A.**

Ahora bien, la confrontación global y conjunta de los signos en cuestión, advierten una semejanza gráfica y fonética en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. La parte denominativa que conforma ambos signos distintivos resultan muy similares, lo que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar esa

semejanza de los signos enfrentados, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los servicios que pretende proteger la marca solicitada, están relacionados con los servicios de la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa la marca inscrita protege desde el 16 de setiembre del 2014, “*Servicios en materia de esparcimiento, educación, deportes, gimnasia, acondicionamiento físico, rutinas de ejercicios en grupo o individualmente, terapia física, artes marciales, yoga, enseñanza del deporte, preparación mental del deportista, asesoría sobre entrenamientos internacionales, organización de eventos, torneos y competencias deportivas, asesoría nutricional*”


El hecho de que ambos listados abriguen por su orden servicios de entretenimiento, esparcimiento y enseñanza en los deportes, y que el solicitado lo haga específicamente en el tenis, como deporte de raqueta, con o sin competición, con o sin habilidad y destreza, hacen que haya una correspondencia o conexión entre sí, y por ende, pertenezcan a un sector comercial o ramo igualmente relacionado, compartiendo canales de distribución, puntos de venta y consumidor medio; a ello se abona que ambos signos son similares en su parte gráfica y fonética, incluso hasta ideológica, por ello, no lleva razón el apelante en el agravio de que la empresa Multispa Internacional S.A. solo acoge servicios relacionados al acondicionamiento físico o actividades físicas. Es por ello que se configura un riesgo de confusión entre el público consumidor a quienes les sería difícil en primera instancia determinar el origen empresarial de estos, en caso de coexistir ambos signos distintivos.

De igual forma, no se está tratando ni son suficientes los elementos para nombrar una supuesta “notoriedad” de la marca dentro del ámbito deportivo, ya que la prueba aportada no demuestra la difusión y reconocimiento de la misma en nuestro país Costa Rica, y la resolución OPP 17-3237/GB aportada por el gestionante y emitida por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Francia, no faculta a este Órgano para reconocerla como marca

notoria.

En lo que respecta a la prueba aportada por el gestionante, la misma fue certificada más no traducida, incumpliendo por ello con la prevención que este Tribunal indicó en el auto de las 9:15 horas del 26 de junio del año en curso, razón por la que no se analiza la misma; al igual que la prueba entregada a folios 39 y siguientes del legajo de apelación, donde reincide en los mismos vicios de falta en las formalidades certificadoras.

Así las cosas, al ser considerado el riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal confirma la disposición de denegar la solicitud de registro de la marca presentada por la empresa *ATP Tour, Inc.*, ya que el signo cuya inscripción se requiere, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace *nugatoria* la inscripción del mismo, por

carecer de distintividad, con relación la marca inscrita  , que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se procura evitar.

Conforme lo indicado, concuerda este Tribunal con la resolución del Registro de la Propiedad, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de *ATP Tour, Inc.*, en contra de la resolución dictada a las 9:24:57 horas del 13 de abril del 2018, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. 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 (Nº 8039 del 12

de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteada por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de *ATP Tour, Inc.*, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial las 9:24:57 horas del 13 de abril del 2018, la que en este acto *se confirma*. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora