

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0259-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de fábrica, comercio y servicios (SZ SKY ZONE)

(25, 35, 41)

SKY ZONE, LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-12501)

Marcas y otros Signos


## VOTO 0578-2018

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del tres de octubre del dos mil dieciocho.*

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-908-006, apoderado especial de la sociedad **SKY ZONE, LLC**, sociedad constituida bajo las leyes de Estados Unidos, con domicilio en 1201 W.Fifth St., Suite T-340 Los Angeles CALIFORNIA 90017, United States of America, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:34:31 horas del 12 de abril del 2018.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado al ser las 13:33:21 horas del 22 de diciembre del 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, mayor de edad, casada, abogada, con cédula de identidad 7-118-461, vecina de San José. apoderada especial de la sociedad **SKY ZONE, LLC**, solicitó la inscripción de

 como marca de fabrica y comercio en clase 25 y como marca de servicios en clases 35 y 41 para los siguientes productos y servicios:

- 1- **Clase 25** de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir *“Ropa, a saber, sudaderas, camisetas, sombreros y calcetines”*
- 2- **Clase 35** de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir *“Publicidad, medios de comunicación para venta minorista y marketing”*
- 3- **Clase 41** de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir *“Servicios de esparcimiento y recreación en forma de parques de trampolines y centros de entretenimiento interiores que contienen canchas de trampolín y otras formas de entretenimiento bajo techo, entretenimiento y juegos interactivos; proporcionar instalaciones para actividades recreativas; proporcionar instalaciones para una variedad de eventos deportivos, deportes y competiciones y eventos deportivos, campamentos deportivos y recreativos y juegos interactivos; servicios educativos, a saber, clases y talleres en el campo del deporte y uso del deporte para la formación de equipos y la motivación; servicios de esparcimiento, en concreto, realización de fiestas; Servicios de acondicionamiento físico, en concreto, suministro de clases de aeróbicos; entrenamiento deportivo; servicios de entretenimiento en la naturaleza de proporcionar programas atléticos continuos; organizar y conducir concursos deportivos, torneos y juegos; servicios de entretenimiento en forma de competiciones o juegos atléticos deportivos o en vivo; entretenimiento en forma de competiciones en vivo en el campo del atletismo; servicios de entretenimiento, en concreto, una serie continua de programas de televisión por computadora de transmisión, cable, pago por visión y en línea en el campo de concursos o juegos deportivos o atléticos; entretenimiento, en concreto, suministro de espectáculos de competencia atlética continua distribuidos en televisión abierta, por cable y de pago por visión, y a través de una red informática mundial”*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de l las 10:34:31 horas del 12 de abril del 2018, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** Con

---

*base en las razones expuestas... **SE RESUELVE: Rechazar PARCIALMENTE la marca solicitada** para los productos de las **Clases 35: Publicidad, medios de comunicación para venta minorista y marketing. Y Clase 41: Servicios de esparcimiento y recreación en forma de parques de trampolines y centros de entretenimiento interiores que contienen canchas de trampolín y otras formas de entretenimiento bajo techo, entretenimiento y juegos interactivos; proporcionar instalaciones para actividades recreativas; proporcionar instalaciones para una variedad de eventos deportivos, deportes y competiciones y eventos deportivos, campamentos deportivos y recreativos y juegos interactivos; servicios educativos, a saber, clases y talleres en el campo del deporte y uso del deporte para la formación de equipos y la motivación; servicios de esparcimiento, en concreto, realización de fiestas; Servicios de acondicionamiento físico, en concreto, suministro de clases de aeróbicos; entrenamiento deportivo; servicios de entretenimiento en la naturaleza de proporcionar programas atléticos continuos; organizar y conducir concursos deportivos, torneos y juegos; servicios de entretenimiento en forma de competiciones o juegos atléticos deportivos o en vivo; entretenimiento en forma de competiciones en vivo en el campo del atletismo; servicios de entretenimiento, en concreto, una serie continua de programas de televisión por computadora de transmisión, cable, pago por visión y en línea en el campo de concursos o juegos deportivos o atléticos; entretenimiento, en concreto, suministro de espectáculos de competencia atlética continua distribuidos en televisión abierta, por cable y de pago por visión, y a través de una red informática mundial. **No existe impedimento alguno para la inscripción de la clase 25: Ropa, a saber, sudaderas, camisetas, sombreros y calcetines; una vez quede en firme la presente resolución denegatoria**”***

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 14:37:28 horas del 10 de mayo del 2018, el licenciado Aaron Montero Sequeira, representante de SKY ZONE, LLC, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** 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 Ortiz Mora, y;*

### **CONSIDERANDO**

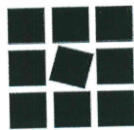
**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter los siguientes:

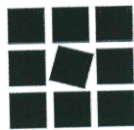
- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca



de comercio , registro 249672, cuyo titular es SHOPPER'S MAGAZINE S.A., vigente al 28 de enero del 2026, en clase 35 para proteger y distinguir: *“El agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; así como los servicios consisten en publicar anuncios relacionados con todo tipo de productos y/o servicios, este servicio es prestado mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos en sitio web y aplicaciones en internet.”* (v.f. 7 expediente principal).

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



fabrica y comercio , registro 195819, cuyo titular es St. Jude Medical, Inc., vigente al 28 de octubre del 2019, en clase 35 para proteger y distinguir: *“Publicidad; gestión de*


---

negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; provisión de servicios de publicidad, mercadeo y servicios promocionales dirigidos a compradores; y usuarios de productos médicos; actualización de material publicitario; administración comercial de licencias de productos y servicios para terceros; administración de archivos informáticos; asesoría para la organización y dirección de negocios; búsqueda de información en archivos de computadora para terceros; compilación de estadísticas; compilación de información en bases de datos de computadora; demostración de productos; distribución de muestras; estimación de negocios; estudios de mercado; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; procesamiento de textos; publicación de textos publicitarios; publicidad por correspondencia; reproducción de documentos” (v.f. 9 expediente principal).


- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica y servicios **SKY ONE**, registro 173021, cuyo titular es SKY INTERNATIONAL AG., vigente al 15 de febrero del 2018, en clase 35 para proteger y distinguir “*Servicios de Publicidad, gerencia de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina*”; y en clase 41 para proteger y distinguir “*Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales*”. (v.f. 12 expediente principal).

- 4- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de servicios **SKY**, registro 165216, cuyo titular es SKY INTERNATIONAL AG., vigente al 19 de enero del 2027, en clase 35 para proteger y distinguir “*Servicios de Publicidad, gerencia de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina*”. (v.f. 14 expediente principal).


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

de servicios , registro 167929, cuyo titular es SKY INTERNATIONAL AG., vigente al 29 de mayo del 2027, en clase 41 para proteger y distinguir “*Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales*”. (v.f. 16 expediente principal).

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

de servicios , registro 258367, cuyo titular es SKY INTERNATIONAL AG., vigente al 9 de diciembre del 2026, en clase 35 para proteger y distinguir “*Servicios de Publicidad, gerencia de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina*”; y en clase 41 para proteger y distinguir “*Educación, formación, servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.*”. (v.f. 18 expediente principal).

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

de fábrica y comercio , registro 258365, cuyo titular es SKY INTERNATIONAL AG., vigente al 9 de diciembre del 2026, en clase 35 para proteger y distinguir “*Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.*”; y en clase 41 para proteger y distinguir “*Educación, formación, servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.*”. (v.f. 20 expediente principal).

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







de fábrica y comercio , registro 258366, cuyo titular es SKY INTERNATIONAL AG., vigente al 15 de febrero del 2018, en clase 35 para proteger y distinguir “*Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina*”; y en clase 41 para proteger y distinguir “*Educación, formación, servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.*”. (v.f. 22 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, según las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, rechazar parcialmente la inscripción de la marca **SZ SKY ZONE** para los productos de las Clases 35: Publicidad, medios de comunicación para venta minorista y marketing. Y Clase 41: Servicios de esparcimiento y recreación en forma de parques de trampolines y centros de entretenimiento interiores que contienen canchas de trampolín y otras formas de entretenimiento bajo techo, entretenimiento y juegos interactivos; proporcionar instalaciones para actividades recreativas; proporcionar instalaciones para una variedad de eventos deportivos, deportes y competiciones y eventos deportivos, campamentos deportivos y recreativos y juegos interactivos; servicios educativos, a saber, clases y talleres en el campo del deporte y uso del deporte para la formación de equipos y la motivación; servicios de esparcimiento, en concreto, realización de fiestas; Servicios de acondicionamiento físico, en concreto, suministro de clases de aeróbicos; entrenamiento deportivo; servicios de entretenimiento en la naturaleza de proporcionar programas atléticos continuos; organizar y conducir concursos deportivos, torneos y juegos; servicios de entretenimiento en forma de competiciones o juegos atléticos deportivos o en vivo; entretenimiento en forma de

competiciones en vivo en el campo del atletismo; servicios de entretenimiento, en concreto, una serie continua de programas de televisión por computadora de transmisión, cable, pago por visión y en línea en el campo de concursos o juegos deportivos o atléticos; entretenimiento, en concreto, suministro de espectáculos de competencia atlética continua distribuidos en televisión abierta, por cable y de pago por visión, y a través de una red informática mundial; de igual forma indica que no existe impedimento alguno para la inscripción de la clase 25: Ropa, a saber, sudaderas, camisetas, sombreros y calcetines; que siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir ambos signos 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, ya que transgrede el artículo octavo inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado registral de la empresa SKY ZONE indicó en sus agravios que en el signo solicitado  **SKY ZONE** no existe similitud gramatical ni fonética entre los signos distintivos registrados, y que en los términos o partículas similares, la similitud no es suficiente para rechazar la inscripción de la marca, cotejándola con las marcas registradas

  y . Por otra parte, en el plano ideológico se trata de un término de fantasía que no evocan ningún concepto en particular, siendo entonces que existe una inequívoca diferenciación respecto a la marca solicitada con la inscrita así como que posee la distintividad suficiente para identificar los servicios en el mercado, sin riesgo de confusión respecto a sus productos, servicios o procedencia empresarial. Concluye que según la teoría de visión en conjunto, los signos coinciden parcialmente en unas partículas pero hay suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor diferenciarlos de manera inequívoca uno del otro y no se cumple ninguno de los supuestos del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Por último, la marca solicitada es reconocida en otros países y en el comercio internacional;



---

es entonces que solicita se declare con lugar el presente recurso de apelación para que se acepte la solicitud de inscripción de la marca  **SKY ZONE** en las clases 25, 35 y 41.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Cabe destacar por parte de este Órgano de alzada, que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como su Reglamento, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.


Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

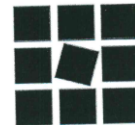
Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, 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.

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.

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud presentada por la empresa SKY ZONE, LLC, toda vez que la marca de servicios  **SKY ZONE** y las marcas inscritas



(titular de SHOPPER'S MAGAZINE S.A.),





(titular de St. Jude



Medical, Inc.), **SKY ONE**, , ,  y , y todas estas ultimas propiedad de SKY INTERNATIONAL AG, tal y como fue analizado presenta más similitudes que diferencias que pueden inducir al consumidor a encontrarse en


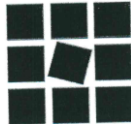
una situación de error o confusión con respecto a los productos que comercializa la marca inscrita, dada la identidad de rasgos a nivel gráfico, fonético e ideológico.

Desde esta perspectiva, podemos señalar lo siguiente:

<b>Signo</b>		<i>SKY ONE</i>	
<b>Registro</b>	<i>Solicitado</i>	<i>173021</i>	<i>165216</i>
<b>Marca</b>	<i>Fábrica, comercio (25) y servicios (35 y 41)</i>	<i>Fabrica y Servicios</i>	<i>Servicios</i>
<b>Protección y Distinción</b>	<p><i>Clase 25: Ropa, a saber, sudaderas, camisetas, sombreros y calcetines</i>  <i>Clase 35: Publicidad, medios de comunicación para venta minorista y marketing.</i>  <i>Clase 41: Servicios de esparcimiento y recreación en forma de parques de trampolines y centros de entretenimiento interiores que contienen canchas de trampolín y otras formas de entretenimiento bajo techo, entretenimiento y juegos interactivos; proporcionar instalaciones para actividades recreativas; proporcionar instalaciones para una variedad de eventos deportivos, deportes y competiciones y eventos deportivos, campamentos deportivos y recreativos y juegos interactivos; servicios educativos, a saber, clases y talleres en el campo del deporte y uso del deporte para la formación de equipos y la motivación; servicios de esparcimiento, en concreto, realización de fiestas; Servicios de acondicionamiento físico, en concreto, suministro de clases de aeróbicos; entrenamiento deportivo; servicios de entretenimiento en la naturaleza de proporcionar programas atléticos continuos; organizar y conducir concursos deportivos, torneos y juegos; servicios de entretenimiento en forma de competiciones o juegos atléticos deportivos o en vivo; entretenimiento en forma de competiciones en vivo en el campo del atletismo; servicios de entretenimiento, en concreto, una serie continua de programas de televisión por computadora de transmisión, cable, pago por visión y en línea en el campo de concursos o juegos deportivos o atléticos; entretenimiento, en concreto, suministro de espectáculos de competencia atlética continua distribuidos en televisión abierta, por cable y de pago por visión, y a través de una red informática mundial.</i></p>	<p><i>Clase 35: Servicios de Publicidad, gerencia de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.</i>  <i>Clase 41: Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.</i></p>	<p><i>Clase 35: Servicios de Publicidad, gerencia de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.</i></p>
<b>Titular</b>	<b>SKY ZONE, LLC</b>	<b>SKY INTERNATIONAL AG</b>	<b>SKY INTERNATIONAL AG</b>




<b>Signo</b>				
--------------	---	---	--	--

				
<b>Registro</b>	<b>167929</b>	<b>258367</b>	<b>258365</b>	<b>258366</b>
<b>Marca</b>	<b>Servicios</b>	<b>Fabrica y Comercio</b>	<b>Fabrica y Comercio</b>	<b>Fabrica y Comercio</b>
<b>Protección y Distinción</b>	<b>Clase 41:</b> Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.	<b>Clase 35:</b> Servicios de Publicidad, gerencia de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. <b>Clase 41:</b> Educación, formación, servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.	<b>Clase 35:</b> Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. <b>Clase 41:</b> Educación, formación, servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.	<b>Clase 35:</b> Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. <b>Clase 41:</b> Educación, formación, servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
<b>Titular</b>	<b>SKY INTERNATIONAL AG</b>	<b>SKY INTERNATIONAL AG</b>	<b>SKY INTERNATIONAL AG</b>	<b>SKY INTERNATIONAL AG</b>

<b>Signo</b>		
<b>Registro</b>	<b>249672</b>	<b>195819</b>
<b>Marca</b>	<b>Comercio</b>	<b>fabrica y comercio</b>
<b>Protección y Distinción</b>	<b>Clase 35:</b> El agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; así como los servicios consisten en publicar anuncios relacionados con todo tipo de productos y/o servicios, este servicio es prestado mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación	<b>Clase 35:</b> Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; provisión de servicios de publicidad, mercadeo y servicios promocionales dirigidos a compradores; y usuarios de productos médicos; actualización de material publicitario; administración comercial de licencias de productos y servicios para terceros; administración de archivos informáticos; asesoría para la organización y dirección de negocios; búsqueda de información en archivos de computadora para terceros; compilación de estadísticas; compilación de información en bases de datos de computadora; demostración de productos; distribución de muestras; estimación de negocios; estudios de mercado; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; procesamiento de textos; publicación de textos publicitarios; publicidad por correspondencia; reproducción de documentos

	<i>electrónicos en sitio web y aplicaciones en internet</i>	
<b>Titular</b>	<b>SHOPPER'S MAGAZINE S.A.,</b>	<b>St. Jude Medical, Inc.</b>



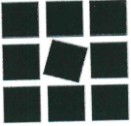
Como se desprende, existe riesgo de confusión y asociación entre el signo solicitado y las marcas inscritas, dado que a nivel gramatical la marca inscrita se compone del elemento preponderante, sea SKY, que traducido del idioma inglés al español significa CIELO (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/sky>), este elemento **SKY** está incluido en la marca solicitada, que si bien es cierto se compone de otro elemento aparte como lo es **ZONE** (la traducción del inglés al español significa ZONA - <https://translate.google.com/?hl=es#en/es/zone>), no elimina la posibilidad de que se produzca riesgo de confusión y asociación, ya que el elemento preponderante es SKY. La


palabra SKY se repite en las marcas inscritas “SKY ONE”, , ,  y .

Desde el punto de vista fonético la pronunciación de cada signo presenta identidad sonora parcial, sobre todo al inicio, pero es muy marcada esa semejanza y puede el consumidor creer que el signo solicitado tiene el mismo origen empresarial que las marcas registradas, máxime que el signo solicitado contiene totalmente en su denominación las marcas registradas **SKY**.

Ahora bien, es interesante lo manifestado por el recurrente conforme a la ideología del término **SKY**, al indicar que es un término de fantasía, pero se contradice al manifestar que podría tener un significado concreto. Lo cierto es que, la palabra SKY es un término en inglés que significa CIELO (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/sky>). Es entonces que el solicitante traduce completamente la marca pedida como **CIELO ZONA**, aunque esta representación en una más acertada traslación etimológica sería **ZONA DEL CIELO**

(<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/sky%20zone>), donde por ello existe un significado concreto, claro, determinado...; no es acertado decir que es una marca de fantasía, pues sus elementos tienen concepto, que aunque se trata de vocablos distintos del español, tienen suficiente transparencia en manejo promedio del consumidor pertinente promedio costarricense. El apelante en su argumento no termina en decidir si el término es de fantasía o tiene significado; aun lo anterior, los signos inscritos traducidos significan CIELO UNO y CIELO, mismos que evocan la misma idea del CIELO.

En lo que respecta a las marcas de comercio   y de fábrica y comercio , la doctrina ha dicho sobre el tema de los elementos gráficos, que existe una prevalencia de los elementos denominativos de un signo sobre los elementos gráficos, regla que es aplicable siempre que la denominación contenida en la marca sea distintiva y no se trate de un vocablo descriptivo.

La marca solicitada  **SKY ZONE**, de tipo mixto por contener tanto elementos gráficos como denominativos, y las inscritas denominativas en su totalidad, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, pues gráfica, fonética e ideológicamente es lo que recuerda el consumidor de manera preponderante. En este sentido, la jurisprudencia comparada nos dice lo siguiente: ***“La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano, las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables...”*** (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 293, mayúsculas del original). En este caso, el factor prevaleciente es la denominación SKY relacionadas al mismo tipo de productos, creando riesgo de confusión directa en el consumidor, y las letras SZ dentro del diseño cuadrículado no le dan mayor distintividad a la marca solicitada

Queda evidenciado el predominio de la palabra “SKY” en la marca propuesta, pues este vocablo viene escrito en mayúscula, haciéndolo más preponderante, y que coincide precisamente con las marcas inscritas, dando así una similitud gráfica y fonética entre los signos comparados. Incluso, al tener “SKY” un significado en el idioma inglés, fácilmente conocido por el consumidor promedio de este tipo de servicios como veremos adelante, no hay duda tampoco que desde lo conceptual existe también semejanza entre los signos comparados.

Por otra parte, el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas indica;

***“Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:...***

***e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;”***

En este sentido, es claro que la actividad comercial que se pretende es para la misma línea de productos que comercializa la marca inscrita, en clase 35 y 41 internacional, sean “Publicidad” así como “servicios de esparcimiento, eventos deportivos, deportes y competiciones”, respectivamente, por ende, el consumidor va asociar las marcas de manera directa como si fuesen del mismo origen empresarial, lo cual podría lesionar los derechos del titular del registro que se encuentra inscrito, siendo procedente de esa manera su denegatoria.

Es así que la marca solicitada analizada en forma global y conjunta, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, situación que podría llegar a

producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

En cuanto al argumento del apelante sobre un supuesto reconocimiento mundial de la empresa solicitante, sino la marca solicitada; siendo que en todo caso, no demuestra el apelante la notoriedad alegada con la prueba presentada en copias simples en primera instancia, lo cual en todo caso, no es suficiente para considerar notoriedad de la marca pedida. Tampoco es relevante ni vinculante – como ha sido reiterado por este Tribunal - el hecho que la marca solicitado haya logrado la inscripción en otros países sea para forzar su inscripción en Costa Rica, o sea para demostrar su distintividad; pues por principio de territorialidad, la cada inscripción solicitada en Costa Rica debe superar la calificación registral del artículo 13 y 14 de la Ley de marcas.

Así las cosas, las marcas no pueden coexistir, ya que los derechos legítimos de la empresa SKY INTERNATIONAL AG., se verán afectados por el riesgo de confusión en los servicios que distingue. Por todo lo anterior, no lleva razón el apelante al señalar en su escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los servicios que protegen son distinguibles y alejan las posibilidades de confusión, no así en la clase 25 para ropa, a saber, sudaderas, camisetas, sombreros y calcetines; puesto que no existe impedimento alguno para su inscripción únicamente en esta clase.

***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 el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de la sociedad **SKY ZONE, LLC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:34:31 horas del 12 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***

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM