

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0228-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

3-101-756553, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-11143

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0619-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta y ocho minutos del dos de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Rafael Ángel Quesada Vargas, vecino de San José, cédula de identidad 1-0994-0112, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **3-101-756553 S.A.**, cédula jurídica 3-101-756553, con domicilio en San José, Pozos de Santa Ana, Residencial Montana, Condominio Hacienda Dos, casa 17, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:17:00 horas del 20 de febrero de 2020.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito presentado el 5 de diciembre de 2019 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la doctora en medicina María Nazareth Cubero Mora, vecina de San José, cédula de identidad 2-

0594-0100, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa 3-101-756553 S.A., cédula jurídica 3-101-756553, solicitó la inscripción del signo



como marca de fábrica y comercio para distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional calcetines especiales para la práctica del futbol, lista de productos que quedó tal y como se cita de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de enero de 2020 (folio 14 expediente principal).

El Registro de la Propiedad Industrial dispuso denegar la inscripción solicitada, por considerar que transgrede el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la empresa solicitante lo apeló, y expresó como agravios:

1.- Que las marcas poseen diferencias relevantes, que no son insignificantes, y que hacen que cada uno de los signos tenga características diferentes, tan es así que FS FREESTYLE y FS SPORTS conviven en el comercio inscritas sin problema. Los productos, aunque correspondan a una misma clasificación, no son los mismos, el producto de la marca FS FOOTSOCCER es específico, y es imposible que haya confusión o asociación. El nombre comercial inscrito FS SPORT es donde se

pueden comercializar medias, según lo indica la autoridad registral, este argumento es poco válido debido a que no es una marca de calcetines, sino que se pueden comercializar calcetines de cualquier marca. El análisis es escueto.

2.- Que el cotejo realizado es antojadizo y parcializado, pues no hace alusión a que el mismo Registro autoriza a convivir dos marcas que utilizan el distintivo FS.

3.- Que los calcetines de futbol tienen un mercado limitado, y que es imposible confundir con los calcetines normales, pues poseen elementos que son distintos, el consumidor es especializado y ha evolucionado.


4.- Que el voto 0006-2017 del TRA es similar al caso que nos ocupa, con las marcas inscritas FS SPORTS y FS FREESTYLE. En el año 2018 el Registro inscribió una de las marcas sin problema.

5.- Que el voto 0031-2018 indica algo que no se menciona en la resolución, y es que las marcas tienen la misión de cubrir derechos de los consumidores, y los productos que se protegen son totalmente distinguibles; además la marca solicitada es específica, tiene diseño, canales de distribución y un mercado meta totalmente distintos al de los signos en disputa.

6.- Los signos poseen elementos figurativos diferentes que evitan se confundan.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



1.- Nombre comercial  , propiedad de SERVICIOS PROFESIONALES FS, S.A., registro 130303, inscrito el 30 de noviembre de 2001, distingue un establecimiento mercantil que se dedicará a la comercialización, distribución y venta de implementos deportivos en general para hombre y mujeres, tales como ropa, zapatos, accesorios y equipos deportivos en general. Ubicado en San José, Sabana Sur, costado oeste de la Contraloría de Servicios Públicos (folio 9 expediente principal).



2.- Marca de fábrica y comercio  , propiedad de IMPRESOS UNIÓN CORPORATIVA S.A., registro 274144, vigente hasta el 26 de setiembre de 2028, distingue en clase 25 prendas de vestir (folio 10 expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**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. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.** La empresa



3-101-756553 S.A. plantea que puede registrarse, porque no existen elementos de hecho o derecho reales y contundentes asociados al artículo 8 de la Ley de Marcas que lo impidan, ello porque contienen diferencias significativas, por lo que previo al cotejo, es importante destacar que estamos frente a tres signos mixtos, conformados por una parte denominativa y un diseño.

#### **SIGNO SOLICITADO**



Calcetines especiales para la práctica del futbol

#### **SIGNOS REGISTRADOS**



Un establecimiento mercantil que se dedicará a la comercialización, distribución y venta de implementos deportivos en general para hombre y mujeres, tales como ropa, zapatos, accesorios y equipos deportivos en general. Ubicado en San José, Sabana Sur, costado oeste de la Contraloría de Servicios Públicos



#### Prendas de vestir

El signo propuesto está compuesto por un diseño y un elemento denominativo, las letras F y S están escritas en una tipografía especial estilizada, en color blanco, y el término Footsoccer, escrito en color blanco, y se encuentran dentro de un cuadrado con esquinas redondeadas de color negro; mientras que los signos registrados igualmente se conforman de un diseño y una parte denominativa, al nombre comercial lo forman las letras F y S escritas en tipografía especial de color celeste, y la palabra sports escrita en color celeste y blanco, y la marca está formada por las letras F y S escritas en una tipografía especial, en color blanco con bordes negros, y la palabra FREESTYLE escrita en color negro, está ubicada debajo de las letras F y S. Así, considera este Tribunal que, de la visión de conjunto de los signos, puede apreciarse que a nivel gráfico son lo suficientemente diferentes en cuanto a sus partes denominativas y su diseño, lo que hace que el consumidor medio los perciba de modo diferente, sin ponerse a analizar lo relativo a las letras F y S de cada uno de los signos, el uso común de las letras F y S no posee relevancia suficiente para que los signos en cuestión se consideren visualmente similares.

Desde el punto de vista fonético, si bien los signos cotejados tienen en común las letras F y S, éstas unidas a los términos Foolsoccer, Sports y Freestyle hacen que su sonoridad y vocalización sea diferente.

Partiendo de lo expuesto, y a pesar de que ideológicamente los signos llaman a conceptos relacionados con deportes, estos resultan tan disímiles en los ámbitos gráfico y fonético que no llevan a que el consumidor medio pudiera incurrir en riesgo de error y confusión u asociación empresarial, por lo que debe de acogerse el agravio del apelante en dicho sentido.

Aunado a lo anterior, tenemos que el producto del signo solicitado es muy específico, sea calcetines especiales para la práctica del fútbol, por lo que ha de admitirse el agravio a favor de la aplicación del principio de especialidad.

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima, a diferencia de la Autoridad Registral, que el uso común de las letras F y S, o la posible relación de los productos y giro comercial, no son suficientes como para causar riesgo de error, confusión u asociación empresarial, toda vez que los signos en su conjunto cuentan con componentes denominativos y diseños, con tipografías, matices y colores diferentes, por consiguiente no transgrede el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas. De ahí que la representación de la empresa apelante lleva razón en sus argumentos, al señalar que los signos tienen diferencias relevantes lo que hace posible que no se confundan. Así, lo procedente es revocar la resolución venida en alzada, para que se continúe con el trámite de inscripción, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiese.

## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por Rafael Ángel Quesada Vargas representado a **3-101-756553 S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:17:00 horas del 20 de febrero de 2020, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiese. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

***Karen Quesada Bermúdez***

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

***Oscar Rodríguez Sánchez***

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

***Leonardo Villavicencio Cedeño***



Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

***Priscilla Loretto Soto Arias***

***Guadalupe Ortiz Mora***

*lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM*

MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.10

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36