

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0637-TRA-PI



Solicitud de registro como marca del signo

Spartan Race, Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-3308)

Marcas y otros signos

### *VOTO 0205-2016*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas del veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0984-0695, en su calidad de apoderada especial de la empresa SPARTAN RACE, INC., existente y organizada conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las 11:53:03 horas del 8 de julio de 2015.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de abril de 2015 la licenciada Villanea Villegas, en su condición antes citada, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo



en clase 41 de la clasificación internacional para distinguir: *“entretenimiento basado en carreras*



*de obstáculos y resistencia; organización de festivales comunitarios caracterizados por variedad de actividades, a saber, eventos deportivos, exhibiciones de arte, mercados de pulgas y bailes étnicos; organización de eventos y festivales con fines culturales, recreativos y de entretenimiento”.*

**SEGUNDO.** Por resolución de las 09:51:36 horas del 15 de abril de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial objetó la solicitud por estar inscrita la marca de servicios “**FIGHT HOUSE CROSS TRAINNING (diseño)**”, en clase 41 internacional, registro **237346**, propiedad de **Alejandro José Alvarado Soto**.

**TERCERO.** Mediante resolución de las 11:53:03 horas del 08 de julio de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar lo pedido.

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de julio de 2015, la empresa solicitante lo apeló, y una vez otorgada audiencia por este Tribunal, expresó agravios.

**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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su órgano colegiado del 12 de julio al 1 setiembre de 2015.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre del señor **Alejandro José Alvarado Soto**, la marca de servicios



, clase 41, registro 237346, vigente hasta el 7 de agosto del 2024, para distinguir servicios de actividades deportivas, incluyendo pero no limitándose a clases de acondicionamiento y mantenimiento físico (folio 31).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No hay de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO. EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL CASO A RESOLVER.** La representante de la empresa **SPARTAN RACE, INC.**, solicitó la inscripción del signo



como marca de servicios en **clase 41**, siendo que el Registro de la Propiedad



Industrial, por encontrarse inscrita la marca de servicios en **clase 41**, rechazó la solicitud por considerar que de ser autorizada su coexistencia se fomentaría un riesgo de confusión y de asociación en el consumidor respecto del origen empresarial de unos y otros servicios distinguidos por los citados signos, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

La apelante manifestó que entre los signo enfrentados predominan más las diferencias que las similitudes, gráficas, fonéticas e ideológicas, y que la única asociación se da respecto a un diseño de una máscara, y sería contrario a lo establecido en la ley marcaria concederle a una sola persona la exclusividad respecto de un diseño que resulta de uso genérico, otorgándole exclusividad de uso

sobre todas las máscaras que puedan existir al señor Alejandro José Alvarado Soto, por lo que si se siguiera la línea de análisis del registrador en este caso, nadie podría utilizar en sus marcas, diseños de infinidad de objetos como pueden ser animales o símbolos, como vacas, ranas, corazones, leones, estrellas, payasos, etc. Agrega finalmente que su representada goza del derecho marcario en distintos países, y que ha logrado alcanzar una popularidad especial en el gremio de los deportistas, ya que la empresa se dedica a promover actividades deportivas de gran envergadura, lo cual le dejó como resultado para el año 2014, un total de 130 eventos en 15 países y 6 continentes.



Corresponde a este Tribunal avocarse al cotejo integral de los signos contrapuestos con el propósito de determinar la posibilidad de que pueda darse o no su coexistencia registral, conforme lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas, 20 y 24 del Reglamento a dicha Ley, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante Reglamento).

**CUARTO. COTEJO.** Para que prospere el registro de un signo como marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas y/o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo e/o ideológico. Para determinar tal riesgo, el calificador debe tener en mente quiénes son los consumidores del bien o servicio distinguido con los signos. Luego debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos; y tener en mayor consideración las semejanzas antes que las diferencias entre los signos en conflicto.

Se busca impedir la inscripción de un signo que, por sus similitudes con otro ya inscrito, 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. El cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen los signos contrapuestos son:



<b>SIGNO SOLICITADO</b>	<b>MARCA INSCRITA</b>
	
SERVICIOS	SERVICIOS
Clase 41: “ <i>entretenimiento basado en carreras de obstáculos y resistencia; organización de festivales comunitarios caracterizados por variedad de actividades, a saber, eventos deportivos, exhibiciones de arte, mercados de pulgas y bailes étnicos; organización de eventos y festivales con fines culturales, recreativos y de entretenimiento</i> ”	Clase 41: “ <i>servicios de actividades deportivas, incluyendo pero no limitándose a clases de acondicionamiento y mantenimiento físico</i> ”

se infiere que lo solicitado es un signo puramente figurativo mientras que la marca inscrita es mixta, porque está compuesta tanto por elementos denominativos como figurativos. Por eso, ateniéndose únicamente al elemento denominativo de la marca inscrita, desde un punto de vista fonético los signos contrapuestos por obvias razones son diferentes.

No ocurre lo mismo desde un punto de vista gráfico por cuanto en ambas existe la figura de un casco o máscara espartana, de ello se infiere que en el plano visual, esto es, a golpe de vista, los signos resultan ser altamente semejantes, y más aún porque a juicio de este Tribunal, en esta oportunidad es el elemento gráfico de ambos el que prevalece.

Desde un punto de vista ideológico se asocian a un mismo elemento conceptual, el casco o máscara de un soldado espartano.

Y tampoco es dable aplicar el principio de especialidad, ya que la marcas registradas distinguen los mismos servicios (actividades y eventos deportivos) y otros directamente relacionados.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la misma conclusión que se sostuvo en la resolución venida

en alzada: entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza figurativa podría provocar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación en el consumidor medio, por tratarse de los mismos servicios y relacionados. Todo lo cual obliga a rechazar los agravios de la apelante tendientes a hacer ver la existencia de diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos.

Respecto del agravio expresado que indica que el diseño de la máscara no puede darse como un derecho de exclusiva, este Tribunal indica que sí se puede, ya que es un elemento que resulta arbitrario respecto de los servicios que se distinguen con la marca inscrita, y de eso se trata el otorgamiento de derechos marcarios: dar exclusividad sobre el uso de un elemento (literal o gráfico) para distinguir en el mercado productos o servicios.

En lo que respecta al agravio de que la parte denominativa es la más importante, este Tribunal considera que no en este caso, ya que la pedida consta únicamente de parte gráfica (figurativa), por ende, es el elemento concentrador de la aptitud distintiva, y se reproduce de forma casi idéntica en la marca inscrita.

Respecto al alegato referido a que el signo cuenta con antecedentes, es decir, que ha sido aceptada sin ningún tipo de objeción en varios países alrededor del mundo para los mismos servicios que se solicitan, así como la popularidad que ha logrado alcanzar especialmente en el gremio de los deportistas en diversos países del mundo, debe este órgano de alzada acotar que el hecho que cuente con otros registros en los países indicados no implica un deber de la administración registral de inscribir el signo pretendido, por lo que resulta relevante traer a colación lo que en lo conducente indicó el voto 0352-2015 dictado por este Tribunal sobre el principio de territorialidad:

“... Sobre éste principio comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“... El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de



donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. ...” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51. ...”.**

“... El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado) ...” (itálicas del original, subrayado nuestro) **Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1 era edición, Civitas, Madrid, p. 74. ...”.**

Del voto referido se determina que el hecho de que la marca solicitada se encuentre registrada en otros países, tal y como lo hace ver la parte interesada, no significa que dicha aceptación sea una condición para que el Registro atienda la solicitud de inscribir, ello en razón del principio de territorialidad explicado por la doctrina argentina y española citada, y por lo regulado en el artículo 6 inciso 3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como




independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. Como puede apreciarse, este principio es sin lugar a dudas, una consecuencia de que el registro de una marca queda limitada al país en que es solicitada y se registrará por la ley nacional.

**QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** 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.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** representando a la empresa **SPARTAN RACE, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:53:03 del 8 de julio de 2015, la cual en este acto se confirma. Se rechaza la



solicitud de inscripción como marca del signo  en **clase 41**. 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.**

**Norma Ureña Boza**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Guadalupe Ortiz Mora**





La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de sus vacaciones legales. Goicoechea 04 de agosto de 2016.-

## **DESCRIPTORES**

**Derecho Exclusivo de la Marca**

**UP: Derecho de Exclusión de Terceros.**

**TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.**

**TNR: 00.42.40.**