



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0949-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, de comercio y de servicios “Sport For Life” (16, 18, 25 y 35)

QATAR OLYMPIC COMMITTEE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2012-4966)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 380-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas con diez minutos del diecisiete de abril del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **QATAR OLYMPIC COMMITTEE**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Qatar, con domicilio y establecimiento de servicios en P.O BOX 7494, Doha, Qatar, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y cuatro minutos del ocho de agosto del dos doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha treinta de mayo del dos mil doce, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como marca de fábrica, de comercio y de servicios el signo **“Sport For Life”** para proteger y distinguir en clases 16, 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, lo siguiente: **Clase 16:** “publicaciones, papelería, material de guía, folletos, revistas,



todos los anteriores en relación con el campo del deporte, tiquetes para asistir a los juegos deportivos”. **Clase 18:** “Bolsos de cuero, billeteras de cuero, cinturones (fajas) de cuero, todos en relación con el campo del deporte”. **Clase 25:** “Ropa, calzado y sombrerería, todos en relación con el campo del deporte”. **Clase 35:** “Servicios de publicidad, administración de negocios y administración de actividades comerciales, todos los anteriores en relación con el campo del deporte”. (Ver folio 12 vuelto).

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las doce horas, cincuenta y cuatro minutos del ocho de agosto del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final supra citada, en fecha veintisiete de agosto del dos mil doce, la representación de la empresa **QATAR OLYMPIC COMMITTEE**, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las once horas, veintiséis minutos, veintiún segundo del tres de setiembre del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“VIDA DEPORTIVA (LIFE SPORT)”**, bajo el registro número **108345**, en clase **25** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a **JOHANNA PATRICIA LEON CRUZ, S.A.**, cédula de identidad 2-468-763, vigente desde el 22 de julio de 2018 hasta el 22 de julio del 2018, protege y distingue: **“Ropa deportiva en general, para hombres y mujeres”**. (Ver folio 7).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“SPORT LIFE”** en clase **16** Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **EDITORIAL MOTORPRESS TELEVISA, S.A. DE C.V.**, vigente del 29 de octubre de 2007 hasta el 29 de octubre del 2017 julio de 2018 hasta el 22 de octubre del 2018, protege y distingue: **“Papel, cartón, y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamento) para la papelería de la casa, material para artistas, pinceles, máquinas, de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta y clichés”**. (Ver folio 8).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra en trámite de inscripción la marca de fábrica y de comercio **“LIFE SPORT (diseño)”**, bajo el expediente número 2012-084, solicitada por la señora **JOHANNA LEON CRUZ**, cédula de identidad número dos – cuatrocientos sesenta y ocho-setecientos sesenta y tres, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: **“Prendas de vestir especialmente ropa deportiva para hombre y mujer”**. (Ver folios 48 a 50).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, fundamentándose para ello, en los artículos 8 incisos a) y b), y 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que entre el signo solicitado y los inscritos existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y porque el mismo no es distintivo, ya que su parte denominativa está conformada por términos de uso común y que se relacionan en forma directa con los productos y servicios solicitados.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios se refiere a la limitación del ámbito de protección, indicando que la marca se ha limitado para que todos los giros solicitados ahora se lean así: **Clase 16:** “publicaciones, papelería, material de guía, folletos, revistas, todos los anteriores en relación con el campo del deporte, tiquetes para asistir a los juegos deportivos”. **Clase 18:** “bolsos de cuero, billeteras de cuero, cinturones (fajas) de cuero, todos en relación con el campo del deporte”. **Clase 25:** “ropa, calzado y sombrerería, todos en relación con el campo del deporte”. **Clase 35:** “servicios de publicidad, administración de negocios y administración de actividades comerciales, todos los anteriores en relación con el campo del deporte”. Aduce, que dicha limitación elimina la supuesta similitud hacia el consumidor promedio en cuanto a los signos solicitados y se realiza un distingue especial que no permite confusión con los signos SPORT LIFE, Cl. 16, ya que aunque las marcas pertenecen a la misma clase, el ámbito de protección no es similar: la marca inscrita cubre un giro amplio en la Clase 16 (encabezado general), mientras que el signo que mi poderdante desea registrar, tiene un ámbito de protección que difiere de lo ya inscrito. Esa simple diferenciación permite que no exista riesgo de asociación empresarial, puesto que ambas marcas difieren en su mercado meta y también en su origen. Indica, que lo mismo sucede al comparar SPORT FOR LIFE (diseño) con los otros signos citados: vida deportiva (LIFE SPORT) y LIFE SPORT (diseño), ya que la principal diferencia



al comparar el signo pretendido con estos otros yace en las diferencias gráfica, fonéticas e ideológicas entre ellos. Que entre la marca pretendida y las inscritas existe suficiente carga gráfica para distinguir. Existen antecedentes registrales para lo cual hace alusión al Voto N° 540-2008, de las 13:10 horas del 7 de octubre del 2008 del Tribunal Registral Administrativo respecto a la marca BAHÍ (diseño) en Cl. 30 y Bahía en Cl. 32. Es posible la coexistencia registral de los signos, ya que se evidencia a todas luces los múltiples elementos que diferencian todas las marcas en disputa (en especial la diferencia en los productos a proteger aunque pertenezcan a la misma clase. Solicita se revoque la resolución., y se continúe con el trámite de ley.

Respecto a la limitación del ámbito de protección a que hace referencia la parte solicitante y apelante en su escrito de apelación visible a folio 30 vuelto, cabe indicar, que ésta limitación es exactamente la misma que la recurrente hace en el escrito de contestación a la resolución de prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, visible a folio 9 y 10 del expediente, por consiguiente, este aspecto apuntado por la solicitante ya fue analizado por el **a quo**, en la resolución venida en alzada, siendo que lo resuelto por el **a quo**, lo comparte este Tribunal por las razones que se expondrán posteriormente.

CUARTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 incisos e) del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de dichos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar a los titulares de los signos inscritos y el que se encuentra en trámite de inscripción, con la empresa del signo solicitado.



En la contraposición de los signos inscritos, en trámite de inscripción, y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

| Marcas inscritas | Signo solicitado |
|--|-------------------------------|
| SPORT LIFE registro 170910 | <i>Sport For Life</i> |
| Productos que distingue: Clase 16 | Productos que distinguirá |
| VIDA DEPORTIVA (LIFE SPORT) registro 108345 Productos que distingue: Clase 25 | Clases 16, 18, 25 y 35 |
| Marca en Trámite de Inscripción | |
| Exp. 2012-984 | |
| (Life Sport (diseño)) Productos que distingue: Clase 25 | |
| | |

Tenemos que los signos son de tipo meramente denominativo y mixto, tal y como se desprende del cuadro comparativo, ocurriendo que a criterio de este Tribunal, desde el punto de vista **gráfico o visual** la marca pretendida, las inscritas y la que se encuentra en trámite de inscripción bajo el expediente 2012-984, resultan parecidas en su parte nominativa, la única diferencia entre el solicitado y los distintivos inscritos, es en cuanto al orden de los vocablos que las conforman, y el diseño en el signo que se está tramitando, según consta a folio 48 del expediente, por consiguiente, visualmente son similares, por lo que los consumidores pueden llegar a confundirse con las marcas registradas y la que se tramita en el expediente referido. **Fonética o auditivamente**, los signos enfrentados se pronuncian de una forma muy parecida,



por lo que el consumidor medio podría pensar que se trata de las mismas marcas, por lo que nos encontramos ante una confusión de carácter auditivo. *Ideológica o conceptualmente*, los términos de las marcas cotejadas llevan a una misma idea en la mente del consumidor.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión, que al igual de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza, gráfica, fonética e ideológica podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita “*Sport For Life*”, se destinará a la protección de productos en clase 16, 18, 25 y 35, los cuales se relacionan con los productos que distinguen las marcas inscritas “**SPORT LIFE**” (clase 16), y “**VIDA DEPORTIVA (LIFE SPORT)**”, y los que pretende distinguir el signo que se encuentra en trámite de inscripción “**LIFE SPORT (diseño)**” clase 25, según puede apreciarse a folio 12 vuelto, y folios 7, 8, y 49 del expediente.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, aunado a la innegable conexión gráfica, fonética e ideológica porque denominativamente resultan muy similares, daría como resultado una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (Ver artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f) de su Reglamento) entre los productos que desplegarían en el mercado las contrapartes, (Ver artículos 8, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (Ver artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se podrían ofrecer de igual manera ante el público consumidor, y éste sería el mismo tipo de destinatario (Ver artículo 24, inciso f. del Reglamento a la Ley de Marcas). De ahí, que este Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y consecuentemente, existe la posibilidad de un riesgo de confusión entre los consumidores, que soliciten los productos y servicios de una y otra marcas, los cuales pueden además asociarlas como provenientes del mismo origen empresarial. En consecuencia, el distintivo solicitado no es registrable por razones extrínsecas,



Adicionalmente, cabe señalar, que la marca que se aspira registrar no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, por cuanto los términos que forman parte del signo en estudio son genéricos y de uso común, que se relacionan directamente con los productos y servicios que pretende identificar, siendo aplicable, además de las normativas citadas líneas atrás, el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas.

Por todo lo anteriormente expuesto, no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como lo analizó este Tribunal la marca pedida es inadmisibile por razones extrínsecas e intrínsecas.

QUINTO. Como consecuencia de las consideraciones, y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **QATAR OLYMPIC COMMITEE**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y cuatro minutos del ocho de agosto del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca **“Sport For Life”**, en clases 16, 25, 18 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **QATAR OLYMPIC COMMITEE**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y cuatro minutos del ocho de agosto del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca **“Sport For Life”**, en clases 16, 25, 18 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. 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 para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33