



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0246-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo DO IT!**

**Iasacorp International S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-7025)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 777-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad N° uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa Iasacorp International S.A, existente y organizada bajo las leyes de la República del Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuatro minutos, treinta y seis segundos del doce de febrero de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de agosto de dos mil catorce, la Licenciada Villanea Villegas, representando a la empresa Iasacorp International S.A., presentó solicitud de registro como marca de fábrica y comercio del signo **DO IT!**, en clase 14 de la clasificación internacional para distinguir metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e



instrumentos cronométricos.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, cuatro minutos, treinta y seis segundos del doce de febrero de dos mil catorce, rechazó el registro solicitado.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Villanea Villegas, en su condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de febrero de dos mil catorce, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las once horas, catorce minutos, veintisiete segundos del veintisiete de febrero de dos mil catorce, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la antes indicada.

**CUARTO.** Que a la sustanciación 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y servicios **JUST DO IT**, N° 204947, vigente hasta el primero de noviembre de dos mil veinte, para distinguir en **clase 25** ropa, calzado y sombrerería (artículos para la cabeza), y en **clase 35** servicios de venta al por menor y servicios de venta en línea al por menor con respecto a ropa, calzado, sombrerería (artículos para la cabeza), bolsos, productos y accesorios deportivos; publicidad y mercadeo, cuyo titular es Nike International Ltd. (folio 44).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Cabe indicar por parte del Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por la Administración, sino, además, de los agravios, es decir, de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Así, y en el presente asunto, tenemos que, ni en el momento de entablar su apelación, ni ante la audiencia concedida por este Tribunal, la parte apelante estableció agravios concretos que puedan ser atendidos.

No obstante, teniendo este Tribunal la función de ser contralor de la legalidad de las actuaciones emanadas de los Registros que conforman al Registro Nacional, según lo establecido por el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, se conoce del expediente en su integridad y se resuelve según se indica a continuación.

**CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción del signo **DO IT!**, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante; Ley de Marcas), por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita **JUST DO IT**, denotándose falta de aptitud distintiva en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas 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 creativos.

En el presente caso se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos enfrentados, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en los artículos 8 de la



Ley de Marcas y 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en el consumidor, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De la normativa citada se advierte que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:

“(…) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. (...)”

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

<b>MARCA SOLICITADA</b>  <b>DO IT!</b>	<b>MARCA INSCRITA</b>  <b>JUST DO IT</b>
Clase 14: metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos	Clase 25: ropa calzado y sombrerería (artículos para la cabeza)  Clase 35: servicios de venta al por mayor y servicios de venta en línea al por menor con respecto a ropa, calzado, sombrerería (artículos para la cabeza), bolsos, productos y accesorios deportivos; publicidad y mercadeo



El signo inscrito está contenido en el signo solicitado, siendo clara la similitud gráfica y fonética entre ambos, ya que la palabra **JUST** del signo inscrito no es suficiente para producir distintividad entre estos y que el consumidor medio pueda establecer una separación empresarial entre ambas, produciendo un riesgo para el consumidor, quién podrá confundir los productos de la marca inscrita con los que se marquen con el signo solicitado; dada la similitud señalada si bien es cierto las clases son diferentes, son productos y servicios relacionados por estar todos dentro del ámbito de los accesorios y la vestimenta.

En este sentido, la posibilidad de que ambas marcas coexistan en el mercado se desvanece en virtud de la relación que existe entre si de los productos y las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas que resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual debe confirmarse.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 en representación de la empresa Iasacorp International S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuatro minutos, treinta y seis segundos del doce de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**