



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0439-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro como marca del signo 4LIFE (diseño)**

**4Life Trademarks LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8376-06)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO N° 878-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderada especial de la empresa 4Life Trademarks LLC, organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Utah, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:01:17 horas del 20 de agosto de 2008.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 12 de setiembre de 2006, el señor Ion Relu Zaharescu, representando al señor Zoli Hargitai, solicitó el registro como marca de servicios del signo



para distinguir servicios de publicidad, administración de negocios y trabajo de oficinas, servicios de comercialización, compra-venta de cualquier artículo o producto por cualquier medio incluyendo internet, en clase 35 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que contra dicha solicitud presentó oposición la Licenciada Marianella Arias Chacón, representando a la empresa 4Life Trademarks LLC., en fecha 21 de mayo de 2007.

**TERCERO.** Que por resolución de las 09:01:17 horas del 20 de agosto de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro de marca.

**CUARTO.** Que en fecha 2 de setiembre de 2008, la representación de la empresa oponente planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho; y**

### **CONSIDERANDO**



**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio **4 LIFE**, vigente hasta el 10 de mayo de 2015, cuyo titular es 4Life Trademarks LLC, en clase 5 para distinguir alimentos y/o suplementos dietéticos y nutricionales, incluyendo preparaciones herbarias, minerales, enzimas y factores inmunes.

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

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** El Registro de la Propiedad Industrial, aún encontrando similitud entre los signos cotejados, en aplicación del principio de especialidad que rige el tema de registro de signos distintivos, consideró que procedía el registro solicitado. Por su parte, el apelante considera que la similitud gráfica y fonética si induce a error al consumidor, ya que las marcas se recuerdan entre sí, que por la amplitud de los servicios a distinguir se podría comercializar todo tipo de productos, incluyendo los que se comercializan con la marca inscrita, por lo que el registro debe de limitarse a los productos que se distinguen con la misma marca en otras clases, y no permitir que se puedan comercializar productos de la clase 5 con ella.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, marca las pautas a seguir para realizar el cotejo entre dos signos distintivos. Su inciso e) consagra el denominado principio de especialidad, cuando expresa:



“(...)

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; (...)”

Dicho principio es explicado por el tratadista Manuel Lobato de la siguiente forma:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293**).

Para realizar el cotejo referido, presentamos el siguiente cuadro:

| MARCA INSCRITA   | SIGNO SOLICITADO  |
|--|---|
| <b>4 LIFE</b>  |   |
| Productos  | Servicios   |
| Clase 5: alimentos y/o suplementos dietéticos y nutricionales, incluyendo preparaciones herbarias, minerales, enzimas y factores inmunes | Clase 35: servicios de publicidad, administración de negocios y trabajo de oficinas, servicios de comercialización, compra-venta de cualquier artículo o producto por cualquier medio incluyendo internet |



Tal y como lo señaló el **a quo** en su resolución final, pese a que saltan a la vista las similitudes gráficas entre un signo y otro, por estar compuestos por un mismo número y una misma palabra, y que a nivel fonético sean idénticas, el hecho de que la inscrita distinga productos y la solicitada servicios, y que entre estos no exista una conexión directa o indirecta evidente, es lo que permite que ambas puedan coexistir a nivel registral. El derecho de exclusiva que otorga el registro de una marca no es absoluto, está relativizado por los productos o servicios que se distinguen con ella, y es por ello que se pueden otorgar registros para marcas muy parecidas o incluso idénticas y para titulares diversos, siempre y cuando no exista un riesgo de confusión o asociación por parte del consumidor, gracias a la lejanía que haya entre los productos o servicios a distinguir.

Teme la apelante que, gracias a la amplitud de los servicios que se pretenden proteger, se terminen comercializando con la marca solicitada productos idénticos o similares a los que se protegen con la marca inscrita, por lo que se debe limitar el registro solicitado a los productos que se distinguen con la misma marca, ya registrada para otros productos y en otras clases de la Clasificación de Niza. Dicho argumento no puede ser de recibo por este Tribunal. Las solicitudes de registro de marcas se rigen por criterios de carácter objetivo: se analizan los signos tal y como son solicitados, y referidos a los productos o servicios que se indican en la solicitud. No hay cabida para conjeturar sobre qué pasaría si al final de cuentas el titular utiliza el signo en el mercado de forma diversa a la registrada, sea en cuanto al signo en sí o en cuanto a los productos o servicios que efectivamente terminan siendo distinguidos con él. Por eso es que no se puede tutelar en esta vía el temor manifestado por la apelante, en el sentido de que, finalmente, pueda el titular de la marca  utilizarla para distinguir productos de los que ya distingue la marca inscrita. En el



presente asunto, el signo se solicita para un grupo de servicios, no para productos, y a la forma solicitada ha de ceñirse la actividad registral. Si, en la realidad del mercado, la marca ahora solicitada se termina usando de una forma en que conculque derechos adquiridos por la empresa apelante, será un tema a dilucidar en el ámbito de la leal competencia en el mercado, pero no es un interés posible de tutelar por esta vía.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado como

marca de servicios  puede coexistir con la marca registrada **4 LIFE**. Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa 4Life Trademarks LLC en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:01:17 horas del 20 de agosto de 2008, resolución que en este acto se confirma.

**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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por 4Life Trademarks LLC en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 09:01:17 horas del 20 de agosto de 2008, la que en este acto se confirma. 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*