



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2015-0454-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “LIFETIME”

LIFETIME PRODUCTS INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-1236)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 106-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, al ser las catorce y quince minutos del diecisiete de marzo del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cuatro-ochocientos noventa y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **LIFETIME PRODUCTS INC**, una compañía organizada y existente bajo las leyes de Utah, domiciliada en Freeport Center Building D-11, P.O. Box 160010, Clearfield, Utah, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:21:27 horas del 25 de mayo del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de octubre del dos mil trece, la licenciada Aisha Acuña Navarro, en su condición de apoderada especial de la compañía **LIFETIME PRODUCTS INC**, solicitó la inscripción del signo **“LIFETIME”** como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir, “Equipo y



artículos deportivos para baloncesto, equipo y artículos deportivos para tenis de mesa” en clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. En resolución de las 13:21:27 horas del 25 de mayo del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de junio del dos mil quince, la licenciada Aisha Acuña Navarro, en representación de la compañía **LIFETIME PRODUCTS INC**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y el Registro, mediante resolución dictada a las 14:46:35 horas del 12 de junio del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y en resolución de la misma hora, fecha y año indicados, admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación 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 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 del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que los productos que se solicitan proteger con la marca pedida en clase 28 internacional, son artículos para baloncesto, equipo y artículos de Mesa. (folio 2).



2.- Que la marca LIFE inscrita bajo el registro número 175793, protege en clase 28 internacional juegos y juguetes. (folio 131).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**LIFETIME**”, para proteger y distinguir “Equipo y artículos deportivos para baloncesto, equipo y artículos deportivos para tenis de mesa”, en clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folio 131, la marca de fábrica “**LIFE**” registro número 175793, para proteger y distinguir, “juegos y juguetes”, en clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el escrito de apelación el representante de la empresa LIFE TIME PRODUCTS, INC. indica que difieren del criterio del Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de que entre las marcas existen elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial.

Señala, que los productos que ambas marcas protegen son por completo distintos, los productos de la marca LIFETIME no poseen relación con “juegos y juguetes” que es lo que protege la marca LIFE los productos de su representada tienen que ver exclusivamente con artículos deportivos, específicamente con el deporte de baloncesto y tenis de mesa, por lo que no tienen relación alguna con juegos y juguetes, por lo que no habría motivo por el cual se cause confusión al público consumidor.

Indica, que es evidente que las marcas LIFETIME y LIFE son completamente diferentes. Estas poseen productos distintos, tiene una gran diferencia a la hora de pronunciarlas y la diferencia



gráfica entre ellas es muy diferente, todo esto hace que para el público consumidor sea imposible confundirlas al ser signos completamente distintos, por lo que es susceptible la inscripción de la marca LIFETIME.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que es inadmisible por derechos de terceros, al cotejarla con la marca de fábrica **LIFE**. No solo los signos son similares sino también los productos que protegen, los cuales se relacionan entre sí y van destinados a un mismo consumidor. Por lo anterior, el Registro comprobó que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcas.

El recurrente dentro de sus agravios destacó que entre las marcas existen elementos diferenciadores, por lo que no habría motivo por el cual se cause confusión al público consumidor, lo cual este Tribunal está de acuerdo ya que la marca inscrita es **LIFE**, mientras que la que se solicita incluye además el término **“TIME”**. Aunque pareciera que la inscrita está contenida en la solicitada debe valorarse la marca pedida como un todo, lo cual **LIFETIME** constituye una sola palabra. Lo anterior, aunado a que la marca inscrita bajo el registro número 175793 en clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, protege juegos y juguetes en general, mientras que la solicitada es para proteger artículos deportivos de baloncesto y de tenis de mesa. Ello hace que exista una diferencia e individualización entre una y otra marca que el consumidor va a distinguir. En este caso, partiendo de la lista de productos de los signos cotejados, se encuentra que las finalidades, canales de distribución, tipo de consumidor y la necesidad que satisfacen son diferentes, por lo que no guardan relación alguna que pueda llevar a riesgo de confusión y de asociación a los consumidores.



De lo anterior, se determina que la parte apelante lleva razón en manifestar que los productos de la marca solicitada e inscrita son diferentes, por lo que este Tribunal considera que se cumple a cabalidad con el principio de especialidad, pues como se indicó, los productos que pretende amparar el signo propuesto y los que protege el inscrito son disímiles a pesar que se encuentren en la misma clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. De ahí, que resulta aplicable el párrafo tercero del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone en lo conducente: “Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.”

Respecto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001 citado líneas atrás, página 293, ha señalado:

“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”.

La anterior doctrina y normativa indicada, en el presente caso son aplicables, ya que los productos de la marca propuesta y los que protege la inscrita, son los suficientemente distintos para poder permitir el registro de la marca propuesta.

Conforme a las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, encuentra este Tribunal que el signo solicitado puede constituirse en una marca porque no atenta contra el derecho previo de tercero. Por ende, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada AISHA ACUÑA NAVARRO, en su condición de apoderada especial de la compañía **LIFETIME PRODUCTS, INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:21:27 horas del 25 de mayo del 2015, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



LIFETIME, en clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada AISHA ACUÑA NAVARRO, en su condición de apoderada especial de la compañía **LIFETIME PRODUCTS, INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:21:27 horas del 25 de mayo del 2015, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **LIFETIME**, en clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.** -

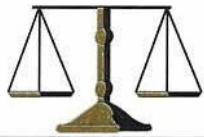
Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.72.33