



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1122- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica “ARENAS SKATE & SURF” (DISEÑO)**

**MODA SKATE AND SURF S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 7436-2012)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 538-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas del trece de mayo de dos mil dos trece.***

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Pamela Mora Soto, mayor, soltera, abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno mil doscientos cuarenta y seis cero cero dos, apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **MODA SKATE AND SURF**, de este domicilio, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y nueve minutos dos segundos del dieciséis de octubre de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día nueve de agosto de dos mil doce, por la Licenciada Pamela Mora Soto, de calidades indicadas apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **MODA SKATE AND SURF**, solicita la inscripción de la Marca de fábrica “ARENAS SKATE & SURF” (DISEÑO) para proteger y distinguir en clase 28 internacional: “*Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases*”



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas treinta y nueve minutos dos segundos del dieciséis de octubre de dos mil doce, resolvió “(..) *SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”.

**TERCERO.** Que la apoderada generalísima de la sociedad **MODA SKATE AND SURF**, presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y nueve minutos dos segundos del dieciséis de octubre de dos mil doce.

**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 a la invalidez 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 del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

**1-arena (Diseño)** bajo el registro número 59037, en clase 28 cuyo titular es Arena Distribution S.A, para proteger y distinguir en clase 28 internacional “*Juegos, juguetes, juegos de salón, artículos para gimnasia y deportes (exceptuando ropa) incluyendo bolas, bolas para juegos y deportes, raquetas, consistentes en raquetas de tenis, ping- pong ,squash, bádminton y racquetball, esquís, sujetadores y bastones para esquí, sujetadores de remos, accesorios para*



*el deporte, la natación y el buceo, especialmente gafas de natación, gorras y tablas de natación; salvavidas, remos, máscaras, patas de rana, mochilas, patines de rueda y para hielo, guantes y cascos de boxeo y palos de golf. (Ver folio 8 a 9)*

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el análisis respectivo, encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**arena (Diseño)**”, en clase 28 del nomenclátor internacional, y que ambos protegen servicios relacionados entre sí. Por tal razón corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor, al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que 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 distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto a los alegatos sostenidos por la representante de la sociedad **MODA SKATE AND SURF**, señala que del análisis de los signos contrapuestos, éstos no pueden considerarse similares, ya que el signo de su representada cuenta con una frase adicional “Skate & Surf”, que la hace completamente distinta, agrega que sus productos son específicos del sector del skate y del surf, y cuenta con un diseño gráfico especial, por lo tanto resulta inconducente considerar una igualdad absoluta en los campos gráfico, fonético e ideológico, señala además que los productos del signo inscrito no están contenidos en la marca solicitada, ya que son juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no contenidos en otra clase, siendo que los



productos que desea proteger la solicitada son propios del deporte Skate y del surf y los de la inscrita corresponden a otro tipo de deporte, por lo que no se corre el riesgo de confusión respecto a los productos, ni se corre el riesgo de asociación empresarial.

**CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO.** Considera este Tribunal que en el presente caso bien hizo el a quo en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el estudio y análisis respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**arena (Diseño)**”, en clase 28 del nomenclátor internacional para proteger productos que estarían relacionados con la solicitada siendo por ende, tal y como lo estipula la Ley de Marcas inadmisibile por derechos de terceros ante su semejanza gráfica y fonética, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor.

Por otra parte y en cuanto a los productos, obsérvese que ambos los protegen en clase 28, la solicitada lo es en: “*Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases*”; y la inscrita para “*Juegos, juguetes, juegos de salón, artículos para gimnasia y deportes (exceptuando ropa) incluyendo bolas, bolas para juegos y deportes, raquetas, consistentes en raquetas de tenis, ping-pong, squash, bádminton y racquetball, esquís, sujetadores y bastones para esquí, sujetadores de remos, accesorios para el deporte, la natación y el buceo, especialmente gafas de natación, gorras y tablas de natación; salvavidas, remos, máscaras, patas de rana, mochilas, patines de rueda y para hielo, guantes y cascos de boxeo y palos de golf*”. El consumidor lo que va a asociar en uno y otro signo, es que ambos están conectados con productos para juegos y para deportes y van a relacionar el origen empresarial y eso es precisamente lo que se quiere evitar, porque trae confusión al público consumidor.

Nótese que entre el signo solicitado y el inscrito solamente se diferencian por las letras “**skate & surf**” y la pronunciación de los signos en conflicto es similar, siendo que el propuesto no genera suficiente diferenciación fonética, más bien se observa que el signo propuesto se



encuentra contenido dentro del inscrito, razón por la cual al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pueden coexistir en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

En razón de lo expuesto no son de recibo los agravios de la apelante en cuanto indica que del análisis de los signos contrapuestos, éstos no pueden considerarse similares, ya que el signo de su representada cuenta con una frase adicional "Skate & Surf", que la hace completamente distinta, y que sus productos son específicos del sector del skate y del surf.

Conforme lo indicado, resulta relevante señalar que el artículo 8 inciso a) exige tres condiciones, ser idénticas o similares, distinguir los mismos productos o servicios y causar confusión. Si hacemos el cotejo de los signos, se observa tal como se indicó, que la diferencia se fundamenta únicamente en las letras "**skate & surf**", lo cual no es suficiente para declarar una disimilitud sustancial entre ambos. Para un consumidor medio eso no es relevante y no se impregna en su mente. Aquí se aplica el artículo 24 incisos a) y c) del Reglamento a la Ley de Marcas, donde señalan por su orden, que el exámen se debe hacer con base a la impresión gráfica, fonética e ideológica y que priva las semejanzas sobre las diferencias.

Acorde a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representante de la sociedad **MODA SKATE AND SURF**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y nueve minutos dos segundos del dieciséis de octubre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, al ser violatorio del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



**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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativo.

**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Pamela Mora Soto, apoderada generalísima de la sociedad **MODA SKATE AND SURF**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y nueve minutos dos segundos del dieciséis de octubre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**