



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0248-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios (NEON RUN) (41)

PRODUCTORA PLAY SPORT S.A.S.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-1887)

Marcas y otros Signos



VOTO 0806-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del seis de octubre del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-984-695, apoderada especial de PRODUCTORA PLAY SPORT S.A.S., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Carrera 30, 10 C en contra de la resolución emitida 228, oficina 773, Medellín, Colombia, contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas catorce minutos catorce segundos del diez de marzo del dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 11:38:09 del 25 de febrero del 2015, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada María de la Cruz Villanea, en su condición de apoderada especial de la sociedad PRODUCTORA PLAY SPORT S.A.S., solicitó



la inscripción de la marca de servicio , en clase 41 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; información sobre actividades recreativas, montaje de cintas de video y de programas de radio y televisión, organización de competiciones deportivas, programas de entretenimiento por radio y televisión, servicios de juegos disponibles en línea a través de una red informática.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas catorce minutos catorce segundos del diez de marzo del dos mil dieciséis, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas... **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser 11:44:56 horas del 5 de abril del 2016, la licenciada María de la Cruz Villanea, representante de la sociedad de PRODUCTORA PLAY SPORT S.A.S., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. 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 luego de discutir y analizar el caso.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca



de servicios , registro 244718, cuyo titular es **GRUPO EN FORMA SOCIEDAD ANONIMA**, vigente al 9 de julio del 2015, en clase 41 internacional, para proteger y distinguir “*Un evento deportivo que consiste en una carrera pedestre anual a celebrarse en Costa Rica en la noche en la cual los participantes usarán accesorios con luz de neón reflectiva y pintura reflectiva en cara y cuerpo*”. (v.f. 18 y 10 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, consideró que analizadas las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es del criterio de determinar la inadmisibilidad por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión con el signo registrado, y se deriva una identidad en los servicios a proteger en clase 41 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderada especial de la compañía en sus agravios indica que según el artículo



24 del Reglamento a la Ley de Marcas el signo debe ser analizado sin ser desmembrado, sino más bien estudiándolo como una unidad, desde la óptica que deja en el consumidor; es así como el consumidor a primera vista percibe a nivel gráfico las marcas de forma distinta, pues la marca solicitada es cuadrada mientras que la registrada es redonda además que esta última cuenta con una frase o parte denominativa bastante extensa, mientras que la solicitada es simple en su conformación; aunque comparten una parte denominativa, dicha frase no se presenta de manera idéntica; tampoco se podría invocar que exista riesgo ideológico, que se da cuando en el consumidor se evoca la misma idea, al encontrarse en presencia de marcas en conflicto, en resumen ambos signos son sumamente distintos entre ellos y particularmente el signo solicitado goza de muchísimo color y movimiento, lo cual deja una huella instantánea en la mente del consumidor. Por último, alega el tema del principio de especialidad y a pesar de la semejanza fonética de las marcas, la misma no es suficiente como para impedir la coexistencia de las mismas, y que la marca inscrita fue concedida para un evento deportivo, no para todos los servicios de la clase 41.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior...



Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

“Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. ...

... c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...

... 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; ...”

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “[...] el ***cotejo marcario*** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el ***cotejo gráfico*** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el



cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y las marcas inscritas son las siguientes:

<i>Signo</i>		
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>N°</i>	-----	244718
<i>Marca</i>	<i>de Servicios</i>	<i>de Servicios</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; información sobre actividades recreativas, montaje de cintas de video y de programas de radio y televisión, organización de</i>	<i>Un evento deportivo que consiste en una carrera pedestre anual a celebrarse en Costa Rica en la noche en la cual los participantes usarán accesorios con luz de neón reflectiva y pintura reflectiva en</i>



	<i>competiciones deportivas, programas de entretenimiento, servicios de juegos disponibles en línea a través de una red informática.</i>	<i>cara y cuerpo</i>
<i>Clase</i>	<i>41</i>	<i>41</i>
<i>Titular</i>	<i>PRODUCTORA PLAY SPORT S.A.S.</i>	<i>GRUPO EN FORMA S.A.</i>



Del cotejo correspondiente, entre las marcas de servicios solicitada e inscrita



y respectivamente, ambos signos son mixtos, gráficamente se diferencian por sus colores, tipografía y elementos figurativos, pero no son capaces de distinguirse una con respecto de la otra; fonéticamente coinciden fuertemente con la frase **NEON RUN** que es el elemento tópico de la marca en cuestión. Al momento de vocalizar **NEON RUN** se desprende la total identidad en la pronunciación y sonoridad, razón por la que podría generar al consumidor un riesgo de confusión y asociación empresarial.

Ideológicamente, se detalla la palabra NEON como “...un elemento químico de número atómico 10 y símbolo Ne. ...gas noble, incoloro, prácticamente inerte, presente en trazas en el aire, pero muy abundante en el universo, que proporciona un tono rojizo (no es un color) característico a la luz de las lámparas fluorescentes en las que se emplea.” (<https://es.wikipedia.org/wiki/Ne%C3%B3n>). La palabra NEON es un término distintivo para los productos de la clase 41, pues resulta arbitrario ya que no tiene relación alguna con el servicio que pretende identificar y proteger, aun así, dicho elemento provoca confusión pues es idéntico a la marca ya inscrita; por otra parte, la palabra **RUN** que traducida al idioma español significa **CORRER**, (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/run>) en este caso está destinada a servicios de entretenimiento y actividades deportivas, lo cual no le ofrece ningún tipo de distintividad, lo que hace presumir la existencia de un mismo origen empresarial.



El signo solicitado por **PRODUCTORA PLAY SPORT S.A.S.** protege servicios de la misma naturaleza y relacionados con los servicios del **GRUPO EN FORMA S.A.**, sean entretenimiento y actividades deportivas, donde el consumidor podría arrogarse la idea de que no solo es un servicio de entretenimiento, sino que también de formación y educación en el área del deporte, por pertenecer a la clase 41 (Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales); entiéndase que esta clase comprende en particular todos los servicios relacionados con la educación de personas, también como principal propósito es el recreo, diversión y entretenimiento de personas; así como los servicios de presentación al público de obras de artes plásticas o de literatura con fines culturales o educativos. (<http://www.wipo.int/classifications/nice/es/ITsupport/Version20160101/index.html>).

El anterior cotejo es integral entre signos solicitados e inscritos, tomando en cuenta todos los pasos que considera el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas; donde no basta que los signos sean similares, sino también que los productos estén relacionados, inclusive si estuvieran en clase distinta. En este caso, el signo solicitado **NEON RUN** está plenamente contenido en el signo inscrito, más aún, es la partícula denominativa preponderante en cada una de ellas, además de que los servicios son de la misma clase y están relacionados.

Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que el consumidor consideraría que el giro comercial que va a distinguir la marca solicitada y la del signo inscrito, procede de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa.

En este caso concreto no se puede aplicar el Principio de Especialidad que protege la Ley de Marcas y que permite la coexistencia de signos idénticos o similares en los casos en que los productos y servicios sean diferentes y que no exista la mínima posibilidad de ser asociados entre sí, cuestión que no se cumple en el caso de marras, puesto que tal como se indicó supra los servicios giran bajo la misma naturaleza y ante signos iguales o similares que protegen productos o servicios iguales o similares, la marca debe rechazarse.



“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, pp. 293).

Es un hecho que las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias, mismas que pasan casi desapercibidas, y por ende no es factible la coexistencia de los signos contrapuestos. Al advertirse la existencia de similitudes fonética e ideológica entre los signos y siendo que los servicios son similares y relacionados imposibilita otorgar el derecho de inscripción de la marca



de servicios

Doctrinariamente, el tratadista Pedro Breuer en su obra “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio” aplicada a la jurisprudencia internacional ha expresado:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos.” (Proceso Interno No. 5898- IP-2001, Quito, 2 de marzo de 2001). - BREUER MORENO, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.



Se debe hacer mención que existe una fuerte posibilidad de confusión tanto directa como indirecta; la primera ocurre cuando un comprador adquiere un producto o servicio entendiendo que está comprando otro, donde se le atribuye al producto o servicio que se comercializa, un origen empresarial común con los que produce la marca, así como un aprovechamiento injusto del signo propiedad en este caso de la empresa GRUPO EN FORMA S.A. La confusión indirecta se produce cuando un comprador al adquirir un producto o servicio juzga que pertenece a la misma línea de productos o servicios de un origen determinado y conocido por él, pero en realidad es distinto, aquí jugaría el origen empresarial de tales servicios.

Así las cosas, el signo solicitado, no cuenta con una carga diferencial respecto de la marca registrada, tampoco su distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de un signo, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de otra marca de servicio pretendida e inscrita, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el **GRUPO EN FORMA S.A.** como titular del distintivo marcario ya registrado, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo que interesa indica:

“Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión...”

Por lo anterior, es procedente confirmar la resolución de las catorce horas catorce minutos catorce segundos del diez de marzo del dos mil dieciséis, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María de la Cruz Villanea, apoderada especial de



PRODUCTORA PLAY SPORT S.A.S., sobre la inscripción de la marca de servicios



en clase 41 Internacional para proteger y distinguir “*Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; información sobre actividades recreativas, montaje de cintas de video y de programas de radio y televisión, organización de competiciones deportivas, programas de entretenimiento por radio y televisión, servicios de juegos disponibles en línea a través de una red informática*”.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por la licenciada María de la Cruz Villanea, apoderada especial de PRODUCTORA PLAY SPORT S.A.S., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas catorce minutos catorce segundos del diez de marzo del dos mil dieciséis, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción de la marca de servicio



, en clase 41 Internacional. 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. - **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jiménez



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55