

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0163-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA  
Y COMERCIO

SGG LISCO LLC, apelante



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2022-10077)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0246-2023

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y dos minutos del veintiseis de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Jaime Zurcher Blen, mayor de edad, abogado, portador de la cédula de identidad 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SGG Lisco LLC.**, domiciliada en One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:05:35 horas del 23 de febrero de 2023.

**Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El apoderado de la sociedad **SGG Lisco LLC.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:



para proteger y distinguir los siguientes productos y clases:

---

**Clase 18:** Bolsas de deporte, bolsas de mensajería, mochilas, bolsas de deporte multiuso, bolsas de atletismo, bolsas de gimnasia,

**Clase 25:** Camisas, pantalones, sombreros, chaquetas (ropa), medias, ropa interior.

**Clase 28:** Juegos y juguetes, aparatos de videojuegos, artículos de gimnasia y deporte, balones deportivos, balones de juego, pelotas de juguete, pelotas para áreas de recreo.

Mediante resolución de las 14:05:35 horas del 23 de febrero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca por derecho de terceros según los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al considerar que es inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir marcas que gráfica y fonéticamente son similares e iguales a la pedida.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la representación de la sociedad **SGG Lisco LLC.**, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:

- 1- No es procedente descomponer la marca solicitada según el principio de unicidad, por la combinación de características importantes que la hacen distintiva cuando es analizada en conjunto.
- 2- Los productos no se encuentran relacionados entre sí, pues no necesariamente son prendas atléticas o con fines deportivos o recreativos.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando III de la resolución venida en alzada, indicando que tienen su fundamento probatorio en la certificación visible a folio 38 del expediente principal.

---

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador; por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

No debe olvidarse que, la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria, a efectos de no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las

---

semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce que, el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. 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:

[...]

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;

[...]

De esta manera, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

### Marca solicitada



**Clase 18:** Bolsas de deporte, bolsas de mensajería, mochilas, bolsas de deporte multiuso, bolsas de atletismo, bolsas de gimnasia,

**Clase 25:** Camisas, pantalones, sombreros, chaquetas (ropa), medias, ropa interior.

**Clase 28:** Juegos y juguetes, aparatos de videojuegos, artículos de gimnasia y deporte, balones deportivos, balones de juego, pelotas de juguete, pelotas para áreas de recreo.

### Marca inscrita




**Clase 25:** Prendas de vestir, a saber, camisetas, camisetas sin mangas, camisas, camisas de manga larga, pantalones cortos, pantalones, chaquetas, ropa atlética, a saber, sudaderas con capucha, sudaderas, pantalones para trotar (jogger), leggings (pantalones), sombreros y gorras, suéter rompevientos.


En el análisis del signo pedido el Registro indica que la marca es inadmisibles por derecho de terceros, según el estudio y cotejo con el signo registrado, por lo que es inminente el riesgo de confusión en el consumidor, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

El Tribunal discrepa parcialmente de lo resuelto por el Registro con base en los siguientes motivos:

Es cierto que la marca solicitada , guarda semejanza gráfica, fonética, e

ideológica con la inscrita , así como la relación de los productos en clase 18 y 25, no así para algunos de los productos que se pretenden proteger en la clase 28. Según la consideración de este órgano de apelación, la marca puede coexistir con la inscrita en la clase 28 pero únicamente para los siguientes productos: juegos y juguetes, aparatos de videojuegos, pelotas de juguete y pelotas para área de recreo.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que la marca inscrita , es un signo por su orden mixto (por estar conformada por las letras F a su derecha y un signo que asemeja un número uno a su izquierda, ambos color negro con grafía similar y una parte figurativa que es un hexágono que no cierra del todo por tres aberturas en sus lados, dentro del cual se encuentra el número uno y la letra F),

mientras que la marca solicitada , es un signo de igual forma mixto, conformada por las letras **TF** y una parte figurativa que es un pentágono que encierra las letras indicadas. Ambos signos a golpe de vista son similares gráficamente, lo cual podría ser una causa por la cual el consumidor se pueda confundir. Obsérvese que la parte denominativa que corresponde a las letras que están dentro de cada figura geométrica constituyen la parte dominante de cada signo, en lo que el consumidor va a enfocar su mirada, con el agravante, tal como se indicó, de la similitud entre ambos. Sobre el particular se ha dicho:

[...] Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo


más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. [...] (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Ahora bien, según el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas, el examen de fondo de una marca debe realizarse con base a la impresión gráfica, fonética e ideológica que produce el signo visto en su conjunto, cuestión que el Registro realizó

correctamente, al determinar la confrontación de los signos solicitado



, e

inscrito  donde el término denominativo de estas, tal como se dijo, se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados. Por lo anterior, estos signos no pueden coexistir en el mercado por el inminente perjuicio que se podría causar al consumidor.

Sin embargo, conforme lo indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y 24 inciso e) de su Reglamento, si los signos son iguales o similares, cabe la posibilidad de poder coexistir si los productos o servicios que protegen son diferentes a tal grado que ni siquiera se relacionen. Bajo ese conocimiento este Tribunal considera que haciendo un análisis de los productos que pretende tutelar la marca pedida en relación con los protegidos de la marca inscrita, se observa que el principio de especialidad puede ser aplicado para algunos de los productos de la clase 28 solicitada, sean: “juegos y juguetes, aparatos de videojuegos, pelotas de juguete y pelotas para área de recreo”, ya que, con respecto a estos, no existe alguna relación que pueda crear en el consumidor riesgo de asociación y confusión, ya que su categoría y naturaleza




---

es diferente, se trata de productos que se ofrecen en diferentes anaqueles de supermercado, o en tiendas que se dedican solo a la venta de juguetería, donde el consumidor no va a incurrir en error. Respecto de los demás productos de la clase 28 se mantiene lo dispuesto por el Registro de origen, igualmente en lo resuelto sobre las clases 18 y 25.

En cuanto a los agravios de la apelante, y por las razones expuestas, se rechazan los referidos en relación con las clases 18 y 25, los que indudablemente se relacionan con la clase 25 inscrita. Nótese que las similitudes se encuentran en los productos de vestimenta y en relación con la clase 18 está íntimamente relacionada al ser las bolsas de deporte, de mensajería y mochilas productos que se expenden en los mismos canales de venta que los de la clase 25. En cuanto a los agravios expuestos para la clase 28, se admiten parcialmente, ya que conforme a los productos aceptados no hay relación alguna con los protegidos para la clase 25 inscrita. Asimismo, se le hace ver al apelante que la marca propuesta no se ha desmembrado de forma alguna, tanto el Registro de origen como este Tribunal, la ha valorado como un todo en relación con la inscrita, por lo que igualmente se rechaza el agravio en ese sentido.

Por lo anterior, considera el Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Jaime Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SGG Lisco LLC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:05:35 horas del 23 de febrero de 2023,, la cual en este acto se revoca parcialmente por las razones indicadas por este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud de registro


de la marca  , únicamente para los siguientes productos en **Clase 28:**

---

juegos y juguetes, aparatos de videojuegos, pelotas de juguete y pelotas para área de recreo; si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Jaime Zurcher Blen, en su condición de apoderada especial de la sociedad **SGG Lisco LLC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:05:35 horas del 23 de febrero de 2023, la cual en este acto se **revoca parcialmente** por las razones indicadas por este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud de registro

de la marca  , únicamente para los siguientes productos en **Clase 28**: juegos y juguetes, aparatos de videojuegos, pelotas de juguete y pelotas para área de recreo; si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. En todo lo demás queda incólume lo resuelto por el Registro de origen. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mut/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES**  
**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**  
**TNR. 00.41.53**