



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0155-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO GALA
UNAFUT LIGAS MENORES**

**UNIÓN DE CLUBES DE FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-11391)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0445-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las quince horas cincuenta y un minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinticinco.

Se conoce el recurso de apelación interpuesto por la abogada Anel Aguilar Sandoval, vecina de San José, cédula de identidad 1-1359-0010, en su condición de apoderada especial de la UNIÓN DE CLUBES DE FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN, organizada y existente de conformidad con las leyes costarricenses, cédula jurídica 3-002-295138, domiciliada en Alajuela, San Rafael, Proyecto Gol, 600 metros sur del cruce de la Panasonic, radial a Santa Ana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:31:56 horas del 18 de febrero de 2025.

Redacta el juez Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Aguilar Sandoval, en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como marca de comercio y servicio del signo **GALA UNAFUT LIGAS MENORES** para distinguir:

En clase 25 uniformes; prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería.

En clase 28 balones de fútbol; juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte.

En clase 35 publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina.

En clase 41 educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó parcialmente lo pedido por derechos previos de terceros, de acuerdo con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), rechazando las clases 25 y 41 y permitiendo continuar el trámite con las clases 28 y 35.

Inconforme, la abogada Aguilar Sandoval apeló lo resuelto, y expuso como agravios:

No es procedente que la marca solicitada sea objetada por compartir el término gala con las marcas citadas, ya que:



- a. GALA es un término de uso común en temas de vestimenta.
- b. GALA es un término de uso común en temas de eventos.
- c. La marca solicitada incluye otros términos que son completa y absolutamente distintivos para clases 25 y 41, que son las clases objetadas, siendo estos elementos adicionales los términos “UNAFUT PRIMERA DIVISIÓN”.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los signos:

- 1. Marca de servicios **GALA VIRTUAL**, registro 273079, a nombre de Luis Fernando Arce Umaña, vigente hasta el 30 de julio de 2028, y distingue en clase 41 educación, capacitación, academia virtual para dar cursos en línea sobre: pedagogía, finanzas, manejo documental, academia, escuela, capacitación en línea. (folios 6 y 7 legajo de apelación).



- 2. Nombre comercial **GALA boutique**, registro 212078, a nombre de Gala Boutique S.A., inscrito desde el 26 de agosto de 2011, y distingue un establecimiento comercial dedicado a la venta y confección de prendas de vestir en general, para mujer, hombre, adultos, adolescentes, niños y niñas; ubicado en Cartago, Barrio El



Molino, del Colegio Universitario de Cartago 400 metros al sur (folios 8 y 9 legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de relevancia para lo resuelto.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando afecte derechos de terceros; al efecto sus incisos a), b) y d) indican:

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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el 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.

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

Desde esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el que se podría presentar cuando entre dos o más signos, existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre estos. Para determinar las similitudes, el operador jurídico debe realizar un 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 estos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, por cuanto 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 los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas establece las reglas para realizar el análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir, por lo que se procede con el cotejo respectivo:



SIGNO SOLICITADO

GALA UNAFUT LIGAS MENORES

Clase 25: Uniformes; prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; educación; formación; y clase 41: servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

SIGNOS REGISTRADOS

GALA VIRTUAL

Clase 41: Educación, capacitación, academia virtual para dar cursos en línea sobre: pedagogía, finanzas, manejo documental, academia, escuela, capacitación en línea.



Un establecimiento comercial dedicado a la venta y confección de prendas de vestir en general, para mujer, hombre, adultos, adolescentes, niños y niñas.

Los signos bajo cotejo concentran su aptitud distintiva en el elemento denominativo GALA, y el uso de esa palabra hace que los signos en conflicto se vean de forma muy similar; asimismo, esta coincidencia



crea que, al ser pronunciados los signos suenan de una forma altamente semejante. Todo lo anterior hace que exista posibilidad de confusión en el consumidor, tanto en el nivel gráfico como en el fonético. Nótese que el signo pretendido contiene en su totalidad el elemento preponderante de las marcas registradas, ya que los elementos que acompañan estos signos inscritos resultan genéricos, a saber “boutique” y “virtual”; por lo que la inclusión de una marca registrada en un signo que pretende su inscripción para los mismos productos y servicios debe ser rechazada por la autoridad registral, tal y como bien se resolvió en este caso.

En el ámbito ideológico considera este Tribunal se presenta similitud, ya que la palabra GALA se refiere a la vestimenta que es sobresaliente y lucida, y a las fiestas en las que se exige tal vestimenta. Así, el consumidor asociará a todos los signos con estas ideas, pudiendo válidamente confundir el origen empresarial de los productos, servicios y giro comercial de unas y otras empresas; los cuales además son iguales o están altamente relacionados como se mencionó anteriormente, lo que impide la aplicación del principio de especialidad.

Con respecto a la identidad en los productos y servicios, considera esta instancia no resulta necesario extenderse en su análisis, ya que es evidente que estos guardan total relación y son los mismos que constan en los registrados, por lo que el riesgo de confusión para el consumidor está presente.



Respecto a los agravios expresados, no pueden ser acogidos, ya que si se considera tal y como lo plantea la apelante, que la palabra GALA es genérica o de uso común en temas de vestimenta y eventos, lo que corresponde es gestionar la suspensión de la solicitud de registro y entablar la cancelación por generalización de la marca establecida en el artículo 38 de la Ley de Marcas, siguiendo las reglas allí establecidas, y no simplemente alegarlo sin comprobar la concurrencia de los hechos establecidos en los incisos a), b) y c) de dicho artículo. Para este Tribunal debe valorarse el signo tal cual consta en el asiento registral, y GALA es una marca registrada por lo que debe respetarse su condición, hasta que se demuestre en los procesos correspondientes si infringe o no alguna disposición legal.

Por último, y respecto a que el signo solicitado contiene otras palabras que le dan distintividad, estas no crean una diferenciación suficiente respecto de los signos inscritos puesto que, como ya se indicó, la aptitud distintiva en los signos bajo cotejo se concentra en la palabra GALA, que resulta ser el elemento distintivo en las marcas registradas, por lo que la posibilidad de confusión en el consumidor impide otorgar el registro solicitado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones y citas legales expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la UNIÓN DE CLUBES DE FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:31:56 horas del 18 de febrero de 2025, la cual en este acto se confirma.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Anel Aguilar Sandoval representando a la UNIÓN DE CLUBES DE FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:31:56 horas del 18 de febrero de 2025, la que se confirma, denegándose el registro para las clases 25 y 41, pudiendo continuar el trámite de inscripción para las clases 28 y 35. 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 dejará 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



lvc/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36