

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0426-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de marca de servicios **CF SIBÖ****

**CROSSFIT SIBO D.E.J. S.A., apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen 2015-8079)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

***VOTO 0041-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por Johana Marbis Jop, cédula de identidad 1-324-0914 y Edgar Fonseca González, cédula de identidad 4-0199-0812, ambos vecinos de San José, en su condición de apoderados generalísimos de la empresa CROSSFIT SIBO D.E.J. S.A., cédula jurídica 3-101- 693378, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:56:37 horas del 7 de julio del 2016.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Por memorial presentado el 19 de agosto de 2015, la señora Marbis Jop y el señor Edgar Fonseca González, ambos vecinos de San José, solicitaron ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios:

**CF SIBÖ** en clase 41 para la protección de: “Prestación de servicios gimnasio”, y en clase 44 para proteger: “Instrucción relativa a la nutrición”.

**SEGUNDO.** Una vez publicados los edictos para atender oposiciones y dentro del término de ley,

en memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de febrero de 2016, la Licda. Viviana Castro Alvarado, en su condición de apoderada especial del señor Luis Felipe Mora Álvarez, presentó oposición a la inscripción de la marca dicha.

**TERCERO.** Mediante la resolución dictada a las 13:56:37 horas del 7 de julio del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial indicó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO. Con base en las razones expuestas... se resuelve: “...Se declara con lugar la oposición planteada por VIVIANA CASTRO ALVARADO, en su condición de apoderada especial del señor LUIS FELIPE MORA ÁLVAREZ, contra la solicitud de inscripción de la marca CF SIBÖ, solicitada por EDGAR FONSECA GONZÁLEZ y JOHANA MARBIS JOP, en condición de apoderados generalísimos de CROSSFIT SIBO D.E.J. S.A, la cual se deniega, solamente para la clase 41 internacional. Se acoge la marca CF SIBÖ solicitada para la clase 44 internacional. ...”.*

**CUARTO.** En fecha 13 de julio de 2016, los apoderados de la empresa CROSSFIT SIBO D.E.J. S.A. presentaron recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución citada, rechazada la revocatoria por el Registro se admitió la apelación, y concedida la audiencia de ley expresó agravios que son conocidos por este Tribunal.

**QUINTO.** 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

*Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho de tal carácter lo tenido por demostrado en el Registro de la Propiedad Industrial.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

**TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó acoger la oposición planteada por la Licda. Viviana Castro Alvarado en su condición de apoderada especial de Luis Felipe Mora Álvarez, y denegar la solicitud de inscripción de la marca solicitada **CF SIBÖ** en clase 41 internacional, presentada por la empresa CROSSFIT SIBO D.E.J. S.A., dada la relación existente entre los servicios que se pretenden ofrecer al consumidor, con lo cual transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Sin embargo, acoge el denominativo propuesto **CF SIBÖ** por la compañía CROSSFIT SIBO D.E.J. S.A., únicamente con relación a la clase 44 internacional, en virtud de que no existe afectación con respecto a terceros.

Por su parte, los representantes de la compañía CROSSFIT SIBO D.E.J. S.A., en su escrito de agravios señaló que, los servicios que pretende proteger su mandante en clase 41 para la prestación de servicios gimnasio y en clase 44 para la instrucción relativa a la nutrición, no tiene relación con los servicios pretendidos por la solicitud del expediente 2015-6349, por lo que no es posible que cause riesgo de confusión o asociación a los consumidores u otros comerciantes. Agrega, que el signo debió ser analizado en su conjunto, siendo que es posible la existencia y convivencia de marcas idénticas o semejantes para distinguir productos o servicios distintos y de distinto titular. Aplicando el principio de especialidad, es claro que se está en presencia de servicios que no se relacionan, como tampoco en presencia de signos idénticos, por lo que, aunque compartan el término SIBÖ contienen diferencias marcadas dentro de las que se puede destacar la especialidad en los servicios. Por las anteriores consideraciones solicita se revoque la resolución apelada, y se inscriba la marca de servicios **CF SIBÖ**, en clase 41 internacional, seguida bajo el expediente 2015-8079 al no advertirse ningún impedimento legal.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS**

---

**MARCARIOS, EL COTEJO DE ESTOS Y EL RIESGO DE CONFUSIÓN.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos señala en el artículo 8° en lo de interés indica: “...*Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: 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 distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.* (El resaltado no corresponde al original)

En el presente caso, resulta importante realizar el cotejo de las marcas en conflicto siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración que, en el Reglamento de la ley de rito, decreto ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, en su artículo 24 también indica las reglas para calificar la semejanza, tanto para la realización del examen de fondo como para las oposiciones, dentro de las cuales se encuentran: “... 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; d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos ...”.*

En el presente caso se observa que los signos enfrentados desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico mantienen más semejanzas que diferencias, por lo que, en una visión en conjunto el denominativo empleado comparte la dicción **SIBÖ** elemento que indiscutiblemente no podríamos obviar es idéntico al contenido en el registro inscrito **SIBÖ 252293**, y la parte par perceptible de los signos, por lo que, las letras **CF** no le proporcionan mayor grado de distintividad. En

consecuencia, y dada las semejanzas advertidas se debe proceder con la aplicación del contenido del artículo 24 de la Ley de Marcas, anteriormente citado, de la siguiente manera:

**Marca solicitada:**

**CF SIBÖ** en **clase 41** internacional: *“Prestación de servicios gimnasio”*, y para la **clase 44** para proteger: *“Instrucción relativa a la nutrición”*.

**Marcas inscrita:**

 registro **252293**, **clase 41 internacional**: *“Servicios prestados por personas o instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener. Y los servicios cuyo principal propósito son el recreo, diversión y entretenimiento de personas”*.

En este sentido, se debe tener en cuenta que el consumidor por lo general al realizar el acto de consumo no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, sobre todo en signos que distinguen servicios, lo que tiene el consumidor es una imagen imperfecta de los signos, por ello puede llegar a confundirlos, máxime ante similitudes tan marcadas como las contenidas en los signos objetados; del propuesto **CF SIBÖ** y el inscrito .

Aunado a ello, la evaluación del posible riesgo de confusión entre dos signos no estriba estrictamente en el cotejo de estos, sino que deberá también evaluarse la similitud entre los servicios o productos protegidos, de modo que la diferencia gráfica, fonética e ideológica deberá ser más relevante cuando mayor sea la similitud de lo que se pretende proteger y comercializar.

Por lo citado, luego del análisis en conjunto, se observa que entre los signos existen más semejanzas que diferencias que hacen que presenten identidad gráfica y fonética suficiente para

crear confusión en el consumidor por tratarse de marcas que protegen servicios que podrían ser fácilmente relacionados, pues ambos a diferencia de lo que estima el apelante se enfocan en actividades de entretenimiento. Debe recordar el petente que las actividades físicas, así como las de recreación, son parte integral de las actividades de entrenamiento, y es por ello que el consumidor al verlos podría relacionarlos como si fuesen de un mismo origen empresarial.

Por otra parte, este Tribunal estima procedente señalar que el permitir la coexistencia registral del signo propuesto estaría violando el derecho de exclusividad con que goza la empresa titular del signo inscrito, derecho inmerso en el artículo 25 de la ley de rito: “...*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, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión... Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos: a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los productos o servicios para los cuales se registró la marca. ...*”. Lo anterior, dada la similitud contenida entre los signos objetados, procediendo de esa manera el rechazo de la solicitud, ante la posible afectación a un derecho preferente. Razón por la cual se rechazan sus manifestaciones es este sentido.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por Johana Marbis Jop y Edgar Fonseca González, en su condición de apoderados generalísimos de la empresa CROSSFIT SIBO D.E.J. S.A., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:56:37 horas del 7 de julio del 2016, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, manteniéndose de

esa manera el rechazo de la solicitud de la marca de servicios **CF SIBÖ** en clase 41 y 44 internacional.

**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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por Johana Marbis Jop y Edgar Fonseca González, en su condición de apoderados generalísimos de la empresa CROSSFIT SIBO D.E.J. S.A., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:56:37 horas del 7 de julio del 2016, la que en este acto se confirma, manteniendo de esa manera el rechazo de la solicitud de la marca de servicios **CF SIBÖ** clase 41 internacional, presentada por la compañía CROSSFIT SIBO D.E.J. S.A. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES**

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38

**DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**