

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0270-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL “PLANET FITNESS”**

**PFIP INTERNATIONAL, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-11211)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

***VOTO 0054-2020***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veintisiete minutos del catorce de abril de dos mil veinte.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad 110550703, vecina de Santa Ana, en su condición de apoderada especial de la empresa **PFIP INTERNATIONAL**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Islas Caimán, con domicilio en 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Islas Caimán, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:46:56 horas del 05 de marzo de 2019.

***Redacta la juez Ortiz Mora, y;***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En el caso concreto, la representante de la empresa **PFIP INTERNATIONAL**, en fecha 05 de diciembre de 2018, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción del nombre comercial “**PLANET FITNESS**”, para proteger y distinguir en la clase 49 de la nomenclatura internacional: “*Un*

---

*establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de instrucción y capacitación sobre aptitud y entrenamiento físico; servicios de club de salud, a saber, suministro de instrucción y equipo en el campo del ejercicio físico”.*

Mediante resolución final dictada a las 15:46:56 horas del 05 de marzo de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó el signo solicitado, por contravenir lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, al causar confusión respecto a su giro comercial en relación a marcas inscritas con anterioridad y que pertenecen a otro titular marcario.

Inconforme con lo resuelto, la recurrente mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de marzo de 2019, interpuso recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de quince días por parte de este Tribunal, expresó como agravios lo siguiente: Que la empresa **PFIP INTERNATIONAL** cuenta con un derecho adquirido, ya

que es titular de dos registros marcarios:  **planet fitness**, bajo el número 260695, en clase 41 y “**PLANET FITNES**”, número 261017, en clases: 25 y 44, las cuales se relacionan con el giro comercial del signo solicitado, razón por la cual el nombre comercial “**PLANET FITNESS**”, debe ser considerado como parte de una familia de signos inscritos a favor de la empresa solicitante.

Por lo anterior las marcas inscritas sobre las cuales fundamentó el Registro de la Propiedad Industrial el rechazo del nombre comercial, no son un obstáculo para registrar dicho signo. Asimismo, manifiesta que el Registro de origen cometió “*extra petita*” al insinuar que las marcas registradas previamente por su representada se inscribieron por error, consideración que indica, está fuera de lugar, puesto que se tratan de marcas registradas y vigentes. Que el principio de independencia marcario invocado por el Registro respecto a estas inscripciones, no implica un menoscabo de los derechos adquiridos por parte de la empresa solicitante al contar con un registro previo. Por lo anterior, solicita declarar con lugar el recurso de

apelación y revocar la resolución recurrida.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



1. Nombre Comercial  , propiedad de CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PLANETA S.A., registro 148906, inscrita desde el 11 de agosto de 2004, para proteger en clase 49 de la nomenclatura internacional “*Un establecimiento comercial dedicado a un gimnasio cuya actividad principal es la práctica de ejercicios diversos, aeróbicos, masaje, levantamiento de pesas, baños sauna y otros, ubicado en Alajuela, Urbanización Alajuela 2000, detrás del Mall Internacional, diagonal a bodegas de Almacén Llobet*”. (folios 10 a 11 del expediente principal)



2. Marca de servicios  , propiedad de CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PLANETA S.A., registro 224139, inscrita desde el 11 de enero de 2013, y vigente hasta el 11 de enero de 2023, para distinguir en clase 41 de la nomenclatura internacional “*Servicios de gimnasio*”. (folios 12 a 13 del expediente principal)

**TERCERO. 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.

**CUARTO.** Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios

en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el expediente, es necesario referirse en primer plano, a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

*“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”*

La finalidad que tiene la Ley de Marcas, es la de proteger denominaciones o formas gráficas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales y mejores prácticas en el tráfico mercantil, dentro de los cuales se encuentran los nombres comerciales, que conforme al artículo 2° se definen como:

*“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un establecimiento”.*

De este modo se puede indicar que, los nombres comerciales se distinguen por su giro comercial, siendo esta su principal función al diferenciarlos de otros, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos, así que, el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar un nombre comercial:

---

*“Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”*

El registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones del nombre comercial:

*1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. [Guerrero Gaitán, Manuel. **El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016]***

En este sentido y en aplicación de lo dispuesto en los artículos antes indicados 2 y 65 de la Ley de Marcas, en concordancia con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la ley de cita (aplicable a nombre comerciales), menciona que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto, razón por la cual se procede a realizar el cotejo marcario entre éstos desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y el giro comercial que distinguen.

#### NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO

**“PLANET FITNESS”**

PARA PROTEGER

*“Un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de instrucción y capacitación sobre aptitud y entrenamiento físico; servicios de club de salud, a saber, suministro de instrucción y equipo en el campo del ejercicio físico”*

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO



PARA PROTEGER

*“Un establecimiento comercial dedicado a un gimnasio cuya actividad principal es la práctica de ejercicios diversos, aeróbicos, masaje, levantamiento de pesas, baños sauna y otros, ubicado en Alajuela, Urbanización Alajuela 2000, detrás del Mall Internacional, diagonal a bodegas de Almacén Llobet”*

MARCA DE SERVICIOS REGISTRADA

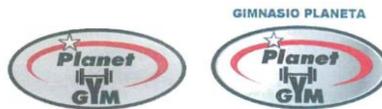


PARA DISTINGUIR EN CLASE 41

*“Servicios de gimnasio”*

Así, en el caso concreto, examinados en su conjunto el nombre comercial solicitado

“PLANET FITNESS”, y los signos inscritos



, desde el punto

de vista gráfico, se desprende que el signo pretendido es denominativo, de grafía sencilla y letras de color negro, los signos registrados son mixtos, formados por un óvalo con su fondo en color gris y dentro de éste contienen el término **Planet** y el vocablo **GYM**, además contienen una pesa encima de la letra **Y**. Ambos poseen en su parte superior una especie de

---

línea curva en color rojo y una estrella de color blanco ubicada en la parte superior izquierda. La marca de servicios registrada cuenta además en la parte superior externa del óvalo, con los términos **GIMNASIO** y **PLANETA**.

A pesar de contener los signos inscritos una serie de elementos que los particulariza concurre una semejanza muy evidente entre éstos y el nombre comercial solicitado, y es que comparten el término **PLANET**, siendo el elemento preponderante en los signos, el que el consumidor recordará al momento de adquirir los servicios ofrecidos en gimnasios, relacionados con ejercicios y acondicionamiento físico.

Este aspecto en particular generaría un riesgo de confusión y asociación en el consumidor, en el sentido de que de inmediato relacionaría todas las marcas como si fueran de un mismo origen empresarial, lo cual en el caso concreto no es así. Además, y propiamente en el significado de las palabras, el término **PLANET**, traducido al idioma español es planeta, el vocablo **GYM** su traducción es **GIMNASIO** y el término **FITNESS** se traduce como estado físico, resultando éstos genéricos y de uso común para el giro comercial que se pretende distinguir, y el hecho que los signos están estrechamente relacionados con los servicios que se ofrecen en gimnasios, concluirá la misma idea en la mente del consumidor, relacionándolos a un mismo titular, razón por la cual no sea posible aceptar la inscripción del nombre comercial que se propone. Otro aspecto importante de valorar es que al ser el solicitado denominativo y los signos inscritos mixtos (denominativos y gráficos), predomina en este caso, el elemento denominativo sobre el gráfico, pues es lo que recordará el consumidor de manera relevante. Sobre este tema, la doctrina ha dicho lo siguiente: *“La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que, en el tráfico mercantil cotidiano, las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables, ...”* (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 293, mayúsculas del original). Bajo ese contexto se ha manifestado que la parte denominativa de un signo

---

distintivo es el elemento principal, porque es lo que el consumidor retiene en su mente.

Por otra parte, desde el punto de vista *fonético*, la pronunciación del elemento preponderante **PLANET** es idéntica, pese a estar compuesto los signos inscritos de otros elementos secundarios que no le conceden diferenciación con el solicitado a la hora de ejercer su pronunciación, no existiendo para los consumidores una diferencia entre los signos enfrentados ya que son términos que se pronuncian de forma idéntica. La expresión sonora de los signos impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo fonético debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que, en signos similares en su denominación, el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

Desde el punto de vista *ideológico*, es claro que los signos en disputa presentan semejanza, al poseer el término preponderante **PLANET**, será esa parte denominativa la primera en percibir el consumidor y la cual quedará grabada en su memoria, evocando en la mente de éste la misma idea y el hecho que refieren a servicios brindados en gimnasios, relacionará los signos a un mismo titular, provocando riesgo de confusión y asociación.

Ha de tenerse presente que la actividad comercial que pretende desarrollar el signo pretendido se relaciona con el giro comercial que identifica los signos inscritos, en cuanto a desarrollar una actividad física o deporte en un gimnasio, para mejorar la salud y siendo esta relación o conexión que se da entre los signos idéntica, conlleva a una situación que genera confusión entre el público consumidor, ya que éste podría creer, tal como se indicó, que los distintivos provienen del mismo origen empresarial o presumir, que entre las empresas existen relaciones económicas u organizativas, es decir, no distinguiría claramente la procedencia empresarial de cada signo, esta confusión es precisamente el riesgo que pretende evitar el artículo 65 de la Ley de Marcas, en el sentido que un nombre comercial no podrá ser inscrito si es susceptible de causar confusión, que es lo que ocurre en el caso bajo examen.

Respecto de los argumentos de la apelante que el Registro de la Propiedad Industrial cometió el error procesal de “*extra petita*”, considera este Tribunal que no lleva razón respecto a ello. Aunque la empresa **PFIP INTERNATIONAL** cuenta con un derecho adquirido, por tener registrados los signos  **planet fitness** registro 260695, en clase 41 y “**PLANET FITNESS**”, registro número 261017, en clases: 25 y 44, no es motivo idóneo para autorizar automáticamente un registro, ya que cada signo marcario tiene su propio marco de calificación registral, tema que ha sido analizado ampliamente por esta Autoridad, entre otros en el voto 0986-2011 de 14:20 horas del 24 de noviembre del 2011, que indica: “...*no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción...*”. Sumado a ello, el titular del nombre comercial y la marca de servicios registrados gozan de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus servicios y giro comercial.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró con anterioridad, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar un signo que no cause confusión con otro ya registrado y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

El hecho que la solicitante **PFIP INTERNATIONAL**, cuente con registros similares no le genera derechos por encima del titular que registró con anterioridad sus signos en este caso **CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PLANETA S.A.**, como se puede

dilucidar en los agravios las marcas registradas por el solicitante fueron inscritas con posterioridad (2017) a los signos registrados por el titular con anterioridad desde el año 2004 y 2013.

Por consiguiente, en cuanto al principio de independencia marcario, cabe mencionar que a pesar de poseer la solicitante marcas inscritas previamente, estas no inciden en el otorgamiento de un nuevo signo como se indica líneas arriba, recuerde la apelante que en el análisis de registrabilidad de los signos marcarios no pueden considerarse registros anteriores en virtud de dicho principio. Pero, además ha sido criterio de este Tribunal en rechazar este tipo de alegatos y no tomar en consideración registros inscritos en contraposición de otros con mejor derecho, ya que existe un principio primordial dentro del Derecho Registral que es el de publicidad registral. No es posible seguir creando error que a la postre afecta al consumidor dentro de la publicidad registral.

Así las cosas, este Tribunal estima que no lleva razón la apelante en sus argumentos, toda vez, que ha quedado debidamente demostrado que el signo propuesto presenta elementos gráficos, fonéticos e ideológicos, que pueden causar riesgo de confusión y asociación en el consumidor, máxime que su giro comercial se encuentra estrechamente relacionado y va dirigido al mismo tipo de consumidor que los inscritos, no pudiendo coexistir registralmente con éstos.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, considera este Tribunal que no existen motivos para resolver en sentido distinto al Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el nombre comercial solicitado “**PLANET FITNESS**”, causa riesgo de confusión y asociación en relación a los signos inscritos y su giro comercial, por lo cual es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **PFIP INTERNATIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

---

Industrial a las 15:46:56 horas del 05 de marzo de 2019, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial pretendido.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa **PFIP INTERNATIONAL**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:46:56 horas del 05 de marzo de 2019, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción del nombre comercial solicitado “**PLANET FITNES**”, para proteger: *Un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de instrucción y capacitación sobre aptitud y entrenamiento físico; servicios de club de salud, a saber, suministro de instrucción y equipo en el campo del ejercicio físico*”. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

***Karen Quesada Bermúdez***

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

***Oscar Rodríguez Sánchez***

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

*Priscilla Loretto Soto Arias*

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

*Guadalupe Ortiz Mora*

euv/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**NOMBRES COMERCIALES**

**TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL**

**TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TNR: 00.42.22**