
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0213-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO
“PF PLANET FITNESS” (41).**

PFIP INTERNATIONAL, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-
6224)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0345-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y un minutos del primero de julio de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, vecina de Escazú, cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la empresa **PFIP INTERNATIONAL**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Islas Caimán, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios 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 a las 14:34:33 horas del 8 febrero de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La apoderada de la empresa **PFIP INTERNATIONAL**, presentó solicitud de inscripción como marca de servicios del signo **PF PLANET FITNESS**, para distinguir servicio 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, en clase 41.

El 5 de noviembre de 2018 la señora Janeth Batan Solera, representando a la empresa **Centro de Acondicionamiento Físico Planeta, S.A.**, se opuso contra la inscripción del signo

solicitado por ser su representada titular de las marcas



, y sr. y sra. músculo.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:34:33 horas del 8 febrero de 2019, denegó lo solicitado por derechos de tercero, según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN** apeló, y expuso como agravios lo siguiente:

Enfatiza en el hecho de que cuenta con un derecho adquirido, ya que es titular de la marca  , y se debe tomar en cuenta que la marca solicitada es la misma ya registrada, con la diferencia de ser nominativa, la oposición va en contra de los derechos adquiridos, por esa razón se debe declarar con lugar la apelación. Las marcas presentan suficientes diferencias que permiten la coexistencia registral de las mismas. Gráficamente la marca solicitada cuenta con el término de fantasía PF y la palabra FITNESS lo que la diferencian de las marcas registradas. Por el principio de independencia marcario no se pueden obviar los derechos adquiridos de la empresa solicitante al contar con un registro previo. Solicita declarar con lugar el recurso de apelación y revocar la resolución recurrida.

SEGUNDO. 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 signos:

GIMNASIO PLANETA



1. Marca de servicios  , propiedad de Centro de Acondicionamiento Físico Planeta S.A., registro 224139, vigente hasta el 11 de enero de 2023, para distinguir en clase 41 servicios de gimnasio.



2. Nombre comercial  , propiedad de Centro de Acondicionamiento Físico Planeta S.A., registro 148906, inscrito desde el 11 de agosto de 2004, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a un gimnasio cuya actividad es la práctica de ejercicios diversos, aeróbicos, masajes, levantamiento de pesas, baños saunas y otros, ubicado en Alajuela, Urbanización Alajuela 2000, detrás del Mall Internacional, diagonal a bodegas de Almacén Llobet.



3. Marca de servicios  **sr. y sra. músculo** , propiedad de Centro de Acondicionamiento Físico Planeta S.A., registro 224139, vigente hasta el 18 de agosto de 2021, para distinguir en clase 41 servicios de gimnasio.

4.  **planet fitness** , propiedad de **PFIP INTERNATIONAL**, registro 260695, vigente hasta el 23 de marzo de 2027, para distinguir 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, en clase 41.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que 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 DEL ASUNTO. 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 tercero, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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, ... 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.* d) *Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial...*

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista, sin análisis pormenorizados.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma, el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J) indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Siguiendo los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los servicios que distinguen.

Los signos bajo cotejo son:

SIGNO SOLICITADO
PF PLANET FITNESS

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

MARCAS REGISTRADAS



Establecimiento comercial dedicado a un gimnasio cuya actividad es la práctica de ejercicios diversos, aeróbicos, masajes, levantamiento de pesas, baños saunas y otros. Servicios de gimnasio.

La semejanza general no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Desde el punto de vista gráfico se determina que, entre el signo solicitado y los registrados existe una semejanza muy evidente, la inclusión de los términos **PF** y **FITNESS** en el signo solicitado no determina una diferencia de peso a la vista del consumidor. El término **PLANET** es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los servicios, que resulta distintivo para todo lo relacionado con acondicionamiento físico, gimnasios y otros relacionados. Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los servicios.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del elemento preponderante es idéntica, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que son términos que se pronuncian de forma idéntica. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro 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 denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo ideológico los signos evocan la misma idea, su traducción del idioma inglés al español es “PLANETA”, aun si el consumidor no domina el idioma inglés, lo puede deducir de la escritura en inglés ya que es muy similar.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas indica en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los servicios a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello traemos a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, quien explica que la **confusión directa** es la que resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen; y la **confusión indirecta** viene dada por la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra (**Manuel Guerrero Gaitán, El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.263.**).

Así las cosas, el signo solicitado distinguiría: **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.** Y las marcas registradas distinguen: **Establecimiento comercial dedicado a un gimnasio cuya actividad es la práctica de ejercicios diversos, aeróbicos, masajes, levantamiento de pesas, baños sauna y otros. Servicios de gimnasio.**

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho. En el presente caso es importante resaltar como un factor determinante la finalidad de los

servicios.

La finalidad de los servicios distinguidos por los signos es el ejercicio físico, independientemente del lugar donde se dé lo que se busca es la salud a través del ejercicio o acondicionamiento. Y fácilmente el consumidor puede relacionar los signos a un mismo origen empresarial como una cadena de gimnasios.

En el presente caso el consumidor medio informado puede incurrir en la confusión directa, que confunda un servicio por otro e indirecta, es decir que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los servicios, sobre todo en relación al vínculo existente entre los servicios que son del sector del deporte-ejercicio, este hecho hace que el consumidor suponga que provienen de un mismo productor. Por lo antes argumentado no es aplicable el principio de especialidad al caso de estudio.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza 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.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, 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 el solicitante cuente con un registro similar no le genera derechos por encima del oponente, ya que como se puede dilucidar del elenco de hechos probados la marca registrada por el solicitante fue inscrita con posterioridad (2017) a las marcas registradas por el oponente que fueron inscritas desde en 2004, 2011 y 2013.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PFIP INTERNATIONAL**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:34:33 horas del 8 febrero de 2019, la cual se confirma. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/LVC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33