
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0658-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL Y MARCA DE



SERVICIOS

FIT AVENUE LIFE JDP S.A, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-3763 y
2018-3764)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0374-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cuatro minutos del diez de julio de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la licenciada **AINHOA PALLARES ALIER**, abogada, vecina de San José, con cédula de residencia número 172400024706, apoderada especial de **FIT AVENUE LIFE JDP S.A**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José Carmen, calle treinta y cinco avenida once, cien metros norte y ciento cincuenta metros este del Fresh Market con cédula jurídica 3-101-737963, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:32:06 horas del 18 de octubre de 2019.

Redacta la Juez Karen Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada AINHOA PALLARES ALIER, en su condición de apoderada especial de **FIT AVENUE LIFE JDP S.A**, presentó acción de nulidad contra el nombre comercial **FIT AVENUE** (diseño) registro 273131 el cual protege en clase 49: un establecimiento comercial dedicado a acondicionamiento físico, enfocado en brindar ejercicios funcionales, de fuerza, levantamiento olímpico, gimnasia, movilidad y fortalecimiento de manera integral, con el fin de brindarle un estilo de vida saludable a sus clientes a través de la salud física y mental; y la marca de servicios **FIT AVENUE** (diseño) registro 273132, la cual protege en clase 41 internacional: actividades deportivas; ambos con el siguiente diseño:



En resolución dictada a las 14:32:06 horas del 18 de octubre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta contra los signos **FIT AVENUE** (diseño) registros 273131 y 273132.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada de la sociedad **FIT AVENUE LIFE JDP S.A.**, manifestó que el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la nulidad porque considera que la prueba aportada únicamente constituye un indicio de uso, y por lo tanto resulta insuficiente para que se le otorgue la protección de la Ley de Marcas, basada en el primer uso en el comercio. Señala que habiéndose constatado que varias de las pruebas aportadas no se ajustan al artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública, el registrador no otorgó un plazo prudencial para validar dichas pruebas. Agrega que

la acción de nulidad se fundamenta en el artículo 8 inciso d), sobre el primer uso en el comercio de nombre comercial en Costa Rica, y en el artículo 8 inciso c) en relación con el artículo 4 inciso a), en cuanto al uso previo de una marca no registrada en Costa Rica. Argumenta que las pruebas aportadas demuestran, sin lugar a duda, que desde 2017 su representada tiene un establecimiento comercial en Barrio Escalante identificado como FIT AVENUE. Señala que todas estas pruebas, ligadas a la existencia de una patente comercial municipal y el hecho de que la sociedad se encuentra al día con sus obligaciones fiscales, son elementos que prueban el uso del nombre comercial. Continúa manifestando que considera que las pruebas aportadas son suficientes para demostrar el primer uso en el comercio del nombre comercial **FIT AVENUE**. Solicita se reconozca el primer uso de nombre comercial FIT AVENUE a su representada y se proceda a anular el nombre comercial **FIT AVENUE (diseño) registro 273131** y la marca de servicios **FIT AVENUE (Diseño) registro 273132**.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. 1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos, cuyo titular es C.A. AVENIDA DIEZ DOS CERO TRES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:



- a) Nombre comercial **FIT AVENUE** registro 273131 el cual protege en clase 49 un establecimiento comercial dedicado a acondicionamiento físico, enfocado en brindar ejercicios funcionales, de fuerza, levantamiento olímpico, gimnasia, movilidad y fortalecimiento de manera integral, con el fin de brindarle un estilo de vida saludable a sus clientes a través de la salud física y mental (folio 9 legajo apelación).



- b) Marca de Servicios **FIT AVENUE** registro 273132, la cual protege en

clase 41 internacional: actividades deportivas (folio 11 legajo apelación).

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra en trámite de inscripción la marca de servicios **FIT AVENUE**, solicitud 2018-0011548, para proteger en clase 41: actividades deportivas, entretenimiento y mantenimiento físico, educación física, servicio de fitness, preparación física y entretenimiento personal, presentada por **FIT AVENUE LIFE JDP SOCIEDAD ANONIMA** (folio 8 del legajo de apelación).

3. Que la Municipalidad de San José, emitió certificado de patente comercial, número 019931, licencia que autoriza el negocio denominado Fit Avenue desde el 25 de octubre de 2017 (folio 33 expediente principal).

4. Que el 5 de noviembre de 2019 la Municipalidad de San José emitió constancia correspondiente a la patente 1-447324-01-0001, autorizada en el negocio FIT AVENUE, para realizar las actividades de servicio gimnasio y aeróbicos (folio 142 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, las certificaciones de los signos **FIT AVENUE** (diseño) nombre comercial, registro 273131, visible a folio 9 del legajo apelación; **FIT AVENUE**, (diseño), marca de servicios, registro número 273132, visible a folio 11 del legajo de apelación; solicitud de marca de servicios **FIT AVENUE**, bajo el número de solicitud 2018-0011548, visible a folio 8 del legajo de apelación; certificado de patente comercial, emitido

por la Municipalidad de San José, número 019931, del 25 de octubre de 2017, visible a folio 33 expediente principal. Además, se admite la prueba aportada por **FIT AVENUE LIFE JDP S.A.**, visible a folios 134 a 144 del expediente principal, así como la prueba aportada a folios 55 a 63 del legajo de apelación.

Asimismo, 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. En primer lugar es importante destacar que el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que lo define como: “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”; de ahí que la protección del nombre comercial se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del nombre comercial tiene una función puramente distintiva, reuniendo en un signo la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de los productos, entre otros; de lo que se colige que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus competidores. Al respecto, la doctrina señala que el nombre comercial es:

aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela;

para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial. (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas; en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>).

Por ende, el régimen y trámites para la protección, modificación y anulación del nombre comercial es muy similar al de la marca, y de ahí que, el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de los nombres comerciales, señalando que: “un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas”, dado que, ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos principios previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la cita Ley de Marcas, que establece:

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.

En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumpla a cabalidad con los tres elementos característicos que todo signo distintivo debe cumplir; a saber: **a) su perceptibilidad**: entendida como la necesidad de que el signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o

indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **b) su distintividad:** que es la función esencial de la marca, (y en este caso del nombre comercial) y que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie, porque según lo ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sentencia emitida el 25 de setiembre de 1998, proceso No. 23-IP-98:

la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor.

Finalmente, el nombre comercial debe tener **c) susceptibilidad de representación gráfica:** que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo.

Con base en lo expuesto, un nombre comercial es objeto de registración, cuando cumple con los tres requisitos anteriormente señalados y esencialmente, para el caso concreto, con la característica primordial de todo signo marcario, sea la distintividad, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, y asimismo diferenciar estos de marcas inscritas que puedan estar relacionadas por los productos o servicios que protegen y distinguen con el giro o actividad del establecimiento comercial; y además, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda.

Ahora bien, los artículos 64 y siguientes de la Ley de Marcas, regulan lo relativo al nombre comercial, dando por supuesto (porque así lo es), que el régimen y los trámites para la protección de un nombre comercial son muy similares a los de la marca; resulta que pueden utilizarse para el primero, las mismas normas previstas para la segunda, al respecto el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Marcas dispone: “Artículo 41. —Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes”, pero sin soslayar que, en lo que se refiere al examen relativo a la admisibilidad o no de un nombre comercial, las normas que deben ser aplicadas son los numerales 2 y 65 de la Ley de Marcas

Resulta además de vital importancia, analizar el tema de **la prelación y el uso anterior** haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, y su espíritu de protección (*ratio legis*); en este sentido tales principios, le aplican tanto a las marcas como a los otros signos distintivos objeto de protección en la ley indicada, sean estos nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas; lo anterior se concluye en aplicación directa del artículo 1 según el cual:

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.

En relación directa con este objeto, en concordancia con el artículo 41 del Reglamento supra citado y de acuerdo con lo que establece la ley de cita en el artículo 4 inciso a), tratándose de un nombre comercial (ver artículos 8 inciso d), 64, 65 y 66 de la Ley citada), la prelación en el derecho a obtener el registro de un signo se regirá por el artículo 4 inciso a) según el cual:

Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de

buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua. (El subrayado es agregado).

Asimismo, el artículo 8 inciso d), *ibidem*, señala que:

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros:

[...]

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. (El subrayado es agregado).

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé más adelante.

Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho

a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”.

Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. (Otamendi, Derecho de Marcas, Tercera Edición ampliada y actualizada, 1999: pág. 142).

Conforme lo que se ha expuesto hasta aquí, este Tribunal considera que el uso anterior o ese primer uso en el comercio para los nombres comerciales, que señala el artículo 8 inciso d) antes transcrito, en concordancia con el artículo 64 de la ley de repetida cita que establece: “el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa”; debe demostrarse que ha sido en el territorio nacional, salvo que se demuestre que el signo distintivo es notorio, tema que no es pertinente ahondar en este análisis.

Dentro de los actos que se consideran constitutivos de uso del nombre comercial se encuentran:

a) Colocación del nombre en el local donde se desarrolla la actividad distinguida: esta es una de las formas más frecuentes de externalización del uso, ya sea que se haga tanto fuera como dentro del local, siempre y cuando el público lo identifique mediante su visualización como signo distintivo propio del lugar o actividad.

b) Utilización del nombre en papelería y documentación: la existencia de papelería y documentación con el nombre comercial, por sí sola no constituye uso sino cuando existe una actividad que se encuentre identificada por el nombre.

c) Utilización del nombre en publicidad: esta es la forma más evidente de uso de un nombre comercial, ya que el fin sustancial de la publicidad es hacer saber al público que existe una

actividad, empresa o establecimiento y que los mismos tienen ese determinado nombre. De esta forma, el uso publicitario de un nombre comercial produce la adquisición de los derechos sobre el mismo. Sin embargo, al igual que con las formas anteriores, para que se dé la configuración del uso se requiere que exista una empresa, establecimiento o actividad que la identifique.

d) Utilización del nombre en productos o envases: en las actividades relacionadas con productos, mediante la colocación del nombre comercial sobre estos, el público puede identificar la actividad y los productos con el nombre utilizado.

En consecuencia, se puede precisar que la adquisición del derecho sobre el nombre comercial a través del uso requiere dos requisitos:

- 1.** Que exista una actividad, empresa o establecimiento y que el nombre se relacione con su giro, servicios y productos.
- 2.** Que el uso del nombre comercial abandone la esfera del titular y sea conocido por el público como elemento distintivo de la actividad a la que se refiera.

Partiendo de todo lo expuesto, este Tribunal considera que la empresa apelante lleva razón al indicar que goza de un derecho de prelación y que ha realizado en Costa Rica un uso anterior y primer uso en el comercio del signo distintivo “FIT AVENUE”. En los autos consta: **1)** copia de certificado de patente comercial autorizada en el negocio FIT AVENUE, de 25 de octubre de 2017; **2)** información de la página de Facebook en la cual se indica que la página de FIT AVENUE se creó en julio de 2017; **3)** artículos de prensa nacional y cantonal publicados en enero, febrero y agosto del 2018 que se refieren al centro de fitness FIT AVENUE. **4)** certificación notarial suscrita por el licenciado Carlos Guillermo Alvarado que indica que el rótulo FIT AVENUE “se encuentra colocado y visible al público desde el

veinticinco de octubre de dos mil diecisiete”.

A criterio de este Tribunal estas pruebas constituyen documentos idóneos e indubitables del del uso anterior y primer uso en el comercio del signo distintivo “FIT AVENUE” y como consecuencia de ello, el derecho de prelación por parte de la empresa apelante. Queda demostrado en autos que, desde una fecha anterior a la solicitud de registro de los signos inscritos, la aquí recurrente ha venido utilizando el signo en el comercio; ha quedado demostrada la antigüedad y el uso constante hasta la fecha de “FIT AVENUE” por parte de la empresa **FIT AVENUE LIFE JDP S.A.** de un establecimiento comercial en Barrio Escalante.

Esta prueba de antigüedad y uso constante a través de los años aunado al derecho de prelación del que goza la empresa **FIT AVENUE LIFE JDP S.A.** le otorga la posibilidad de optar por la inscripción de la marca de servicios **FIT AVENUE**, tramitada en el expediente 2018-0011548.

Por lo anterior, este órgano de alzada debe por imperio de ley garantizar ese derecho previo de conformidad con toda la normativa que fue analizada en autos. Además, se debe recordar que, conforme a nuestra legislación, la inscripción de un nombre comercial no es requisito obligatorio para ser protegido de conformidad con la normativa expuesta, y más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico tutela ese derecho de prelación por uso anterior o primer uso en el comercio, que a criterio de este Tribunal fue debidamente demostrado en autos.

Finalmente, tomando en consideración lo expuesto, resulta claro que si analizamos los signos enfrentados, sean los inscritos y el nombre comercial que goza del citado derecho de prelación, surge la posibilidad de confusión debido a que son signos idénticos donde el factor tópico preponderante se constituye en los términos “**FIT AVENUE**”, ello propicia un riesgo de confusión tanto directo como indirecto en el consumidor medio, por lo que no puede

coexistir signos distintivos que protegen establecimientos deportivos y con identidad de servicios.

Resulta evidente la identidad entre los signos porque la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica, dado que los registrados que se pretenden anular, no cuentan con una carga diferencial que les otorgue distintividad en relación con los usados previamente, circunstancia que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios y el giro que comercializan tanto la empresa **C.A AVENIDA DIEZ DOS CERO TRES SRL**, como la empresa **FIT AVENUE LIFE JDP S.A.** por lo que corresponde anular ambos signos inscritos.

Así las cosas, este Tribunal considera que no le asiste razón al Registro al denegar la solicitud de nulidad incoada por la empresa solicitante **FIT AVENUE LIFE JDP S.A.**, debiendo por lo tanto revocarse la resolución impugnada según se ha indicado.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación y doctrina citada, es criterio de este órgano de alzada que el nombre comercial y la marca de servicios inscritos



FIT · AVENUE

registros 273131 y 273132 propiedad de la empresa **C.A AVENIDA DIEZ DOS CERO TRES S.R.L.**, no podrían conservar su inscripción, en virtud del derecho de prelación del nombre comercial **FIT AVENUE** a favor de **FIT AVENUE LIFE JDP S.A.**, que fue violentado. Con la inscripción de los registros tachados de nulos se transgredieron los artículos 2, 4 inciso a), 8 incisos c) y d), 64, 65 y 68 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y toda vez que existe un titular de un signo distintivo al que le asiste un mejor derecho.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En razón de lo indicado, concluye este Tribunal que debe ser declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **AINHOA PALLARES ALIER**, apoderada especial de **FIT AVENUE LIFE JDP S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:32:06 horas del 18 de octubre de 2019, la que en este acto se revoca, para declarar la nulidad de los registros 273131 y 273132, propiedad de la empresa **C.A AVENIDA DIEZ DOS CERO TRES S.R.L.**

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada AINHOA PALLARES ALIER, apoderada especial de FIT AVENUE LIFE JDP S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:32:06 horas del 18 de octubre de 2019, la que en este acto **se revoca** para que se anule el registro del nombre comercial FIT AVENUE (diseño) registro 273131 y la marca de servicios FIT AVENUE (diseño) registro 273132. 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 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36