

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0207-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL:**



**ETL INVERSIONES, S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-4376)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

***VOTO 0381-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veintiún minutos del veinticuatro de julio del dos mil diecinueve.***

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, abogada, cédula de identidad 1-984-695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **ETL INVERSIONES, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-708143, sociedad existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:31:53 horas del 12 de febrero del 2019.

***Redacta el juez Alvarado Valverde, y;***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de mayo del 2018, la licenciada **María Laura**

**Vargas Cabezas**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO ALEN, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, solicitó la inscripción del signo



como nombre comercial para proteger y distinguir, “un establecimiento comercial dedicado a servicios de gimnasio, entretenimiento, instrucción y mantenimiento físico, prestación de servicios de club de salud y de acondicionamiento físico, ubicado en San José, Santa Ana, Centro Comercial Terrazas de Lindora”, Sótano 1. (folio 1 al 2 del expediente principal).

La licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **ETL INVERSIONES S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro Nacional el 14 de agosto del 2018, se opuso contra el signo solicitado, argumentando que su representada con el posible registro del mismo, puede verse severamente perjudicada debido a la confusión que la misma genera en cuanto a los consumidores a los que va destinado el producto. Que existen similitudes entre signos, los colores y las letras iguales usadas por la contraparte son un factor no solo preponderante pero también crucial en cuanto a un riesgo de confusión latente que existe hoy en día en el público consumidor. Que las similitudes no pueden basarse solamente en el ámbito denominativo, pues según la doctrina los colores y diseños de las marcas son en ocasiones aspectos que se adentran más en la retina del consumidor. Que el signo solicitado no cuenta con la debida distintividad para acceder al registro. Que el consumidor está relacionado con ambos signos como si fueran el mismo, lo cual perjudica tanto al signo de su representada como al establecimiento comercial que ella registró debidamente.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:45:55 horas del 20 de agosto del 2018, dio traslado de la oposición a la empresa solicitante, quien contesta la misma el 18 de octubre del 2018, según consta a folios 49 al 112 del expediente principal.

Consecuencia de lo indicado líneas arriba, la Autoridad Registral mediante resolución final dictada a las 10:31:53 horas del 12 de febrero del 2019, declara sin lugar la oposición planteada por **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial

de la empresa **ETL INVERSIONES, S.A.**, y acoge el signo  solicitado por la licenciada **María Laura Vargas Cabezas**, en su condición de apoderada especial de **GRUPO ALEN, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, sin conceder la exclusividad sobre el término **FITNESS**, porque el signo propuesto no incurre en las prohibiciones del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de probados.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para 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.** Cabe indicar por parte de este Tribunal, que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto, sino además de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. En el presente asunto la recurrente una vez conferida la audiencia de reglamento por este Tribunal, mediante resolución de las nueve horas quince minutos del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, no contesta la

audiencia, a pesar, que esta Instancia de alzada le concedió mediante resolución de las y por ende no presenta agravios a favor de su recurso.

**SEXTO.** Por no haberse formulado agravios, y en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia, y que por consiguiente compele a este Tribunal a conocer la integridad del expediente, sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al declarar sin lugar la oposición planteada y acoger el



signo solicitado sin conceder la exclusividad sobre el término **FITNESS**, ello, por no incurrir en las prohibiciones del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque como indica el a quo, en lo conducente:

*“El público meta es el mismo ya que la naturaleza del servicio es el mantenimiento físico...pero con matices diferentes por lo que podrían relacionarse, sin embargo, para que genere confusión al consumidor el signo solicitado a nivel gráfico, fonético e ideológico debe guardar identidad o similitud con el signo registrado, lo que no sucede en el caso de marras.*

...

*Las dos funciones primordiales de un signo distintivo son lograr que el consumidor identifique un producto, servicio o giro comercial y vincular este a un origen empresarial. Considera este Registro que el signo solicitado puede coexistir con el signo registrado al no generar confusión por asociación empresarial en el consumidor independientemente de la relación de productos, servicios y giros comerciales. El signo solicitado por incluir palabras adicionales y diseño diferente, cuenta con la distintividad necesaria para su registro ya que no existe probabilidad de establecer un vínculo entre ellos que genere confusión en cuanto al origen empresarial.*

*Ahora bien, el hecho de que en ambas empresas utilicen como canales de comunicación o de publicidad los medios tecnológicos no es per se una causal para generar confusión si entre los signos existe la suficiente distintividad como en el caso de marras.*

...

*Analizada la normativa y jurisprudencia y conforme al estudio de fondo realizado tal y como los indican los artículos 64 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera esta instancia que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 65 del mismo cuerpo normativo, por tanto, existen argumentos suficientes para acoger la solicitud de inscripción.”*

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ETL INVERSIONES, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:31:53 horas del 12 de febrero del 2019, la que en este acto se **confirma**, denegándose la oposición presentada por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ETL INVERSIONES, S.A.**, y se acoge la solicitud de inscripción del nombre



comercial **POWERMAX FITNESS**, presentado por la licenciada **María Laura Vargas Cabezas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO ALEN, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, sin conceder la exclusividad sobre el término **FITNESS**. Sobre lo resuelto en este caso, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°

---

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**.-

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

*Lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM*

**DESCRIPTORES:**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL**

**TG. NOMBRES COMERCIALES**

**TNR. 00.43.10**

**OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL**

**TG. NOMBRES COMERCIALES**

**TNR. 0043.04**