



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1095-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “FIT”

JOHNSON & JOHNSON, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7272-2012)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]

VOTO No. 508-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta minutos, cuarenta segundos del dos de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de agosto de 2012, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“FIT”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: **“Productos para protección sanitaria femenina”**.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, treinta minutos, cuarenta segundos del dos de octubre de dos mil doce, rechazó de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 09 de octubre de 2012, el **Licenciado Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera los siguientes hechos probados: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 28 de enero de 2011 y vigente hasta el 28 de enero de 2021, la marca **“PER-FIT”** en el Registro **No. 206806**, cuyo titular es **RICH CARE INDUSTRIES LIMITED**, para proteger y distinguir *“Toallas sanitarias y protectores sanitarios diarios de mujer”* en **Clase 05** de la nomenclatura internacional, (ver folio 6). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 16 de mayo de 2008 y vigente hasta el 16 de mayo de 2018, la marca **“FIT&FLEX”** en el Registro **No. 174660**, cuyo titular es **The Procter & Gamble Company**, para proteger y distinguir *“Productos para la higiene femenina, incluyendo toallas sanitarias y tampones, protectores sanitarios para uso diario,*



absorbentes internos y almohadillas para la protección femenina” en **Clase 05** de la nomenclatura internacional, (ver folio 8).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que de su estudio integral se comprueba identidad con las marcas inscritas. Aunado a lo anterior, ambas protegen productos iguales y ubicados en la misma clase, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en sus agravios indica, que la prueba de que los signos confrontados pueden coexistir es el hecho de que se hayan inscrito las marcas “PER-FIT” y “FIT&FLEX”, cuyos términos “PER” y “FLEX” son los que las diferencian ya que la propuesta “FIT” tiene elementos innovadores que la distinguen y por ello puede ser registrada, ya que no induce a confusión al consumidor. Debe hacerse una reflexión en cuanto al tipo de consumidor que adquirirá el producto protegido, en contraste con el consumidor medio que sale a obtener un producto por su propia cuenta. Advierte el apelante que la Oficina de Marcas ya había resuelto un caso similar, a favor de la coexistencia marcaria de HEXASOL HB y MENAXOL, cuyo razonamiento lógico puede aplicarse en este caso y por ello solicita sea revocada la resolución que recurre y se continúe con el trámite de inscripción pretendida.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, tal como lo establece el artículo 24, inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor, quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe, por medio de las distintas compañías comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, quienes tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de sus signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, este Tribunal considera que debe confirmarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al observar el signo propuesto “*FIT*” en relación con los inscritos “*PER-FIT*” y “*FIT&FLEX*”, es indiscutible que entre ellos existe similitud, por cuanto el término preponderante en todos es FIT, que constituye en su totalidad el denominativo propuesto por la apelante. Si bien, dentro de sus agravios la parte apelante expone que se han inscrito denominaciones con “FIT”, de diferente titular, esto no es óbice para aceptar el propuesto. Cada denominación sometida a análisis conlleva, conforme al Principio de Legalidad, un trámite de calificación de las formalidades extrínsecas e intrínsecas del signo, y el calificador deberá de determinar éstos de acuerdo al Marco de Calificación, independientemente de cualquier otra inscripción. Pero el registrador que califica el documento no es infalible y puede llegar a equívocos que afecten la publicidad registral y es deber de este Tribunal tratar de que eso no continúe.

Aunado a ello, el riesgo de confusión se amplía por cuanto todos estos signos protegen los mismos productos; sea, en general, productos para la protección sanitaria femenina, por ello, el público consumidor es el mismo, dado lo cual no resulta aplicable a este caso concreto el



Principio de Especialidad Marcaria.

Por ello, no es posible la coexistencia pacífica entre los tres signos, aunque el apelante indique que a los inscritos los diferencian los términos “PER” y “FLEX” de la propuesta “FIT” y que por ello no se induce a confusión al consumidor. Además indica, que ya hay antecedentes de coexistencia similar, tal es el caso de la coexistencia marcaria de los signos HEXASOL HB y MENAXOL, cuyo razonamiento lógico fue determinado por este Tribunal Registral, y es aplicable a este caso. Ante dichos alegatos, debe recordar el recurrente que cada registro marcario es autónomo e independiente, tal y como se indicó, ya que en el estudio de registrabilidad de los signos marcarios se debe realizar una calificación independiente, incluyendo el análisis de registros anteriores única y exclusivamente para hacer los cotejos respectivos; es decir, para verificar; antes de otorgar un registro, que no se afecten derechos previamente constituidos a favor de un tercero. En este mismo sentido, la inscripción y coexistencia de los signos MENAXOL Y HEXASOL, es un asunto que no puede ser discutido dentro de estas diligencias porque, se reitera, los registros son independientes, ya que cada caso en concreto presenta sus características especiales, siendo que en el estudio de registrabilidad del signo “FIT” solamente puede acudirse a los autos que constan dentro de este expediente.

Por último, el apelante afirma que, los vocablos “PER” y “FLEX” hacen una diferencia con “FIT”, no obstante, de admitirse el registro de esta última, quedaría totalmente contenida en las inscritas, y; en todo caso, definitivamente el término preponderante en los tres es FIT y por ello se da un evidente riesgo de confusión para los consumidores y además se violentarían derechos preconstituidos a favor de terceros, violándose a su vez el derecho de exclusiva del titular marcario, conforme se establece en el artículo 25 de la Ley de Marcas citada.

Por lo expuesto, concluye este Tribunal que la marca solicitada no es susceptible de protección registral, al ser similar a signos inscritos a favor de terceros, y por ello se declara sin lugar el



recurso presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta minutos, cuarenta segundos del dos de octubre de dos mil doce.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta minutos, cuarenta segundos del dos de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegando el registro del signo **“FIT”** solicitado por la apelante. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33