



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0136-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “SMART FIT”

ESCOLA DE NATACAO E GINASTICA BIOSWIN LTDA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No.2011-10132)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 908-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas veinte minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **ESCOLA DE NATACAO E GINASTICA BIOSWIN LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y cuatro minutos veintiún segundos del veintiséis de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de octubre de dos mil once, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa **ESCOLA DE NATACAO E GINASTICA BIOSWIN LTDA**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “SMART FIT”, para proteger y distinguir en clase 41 de la nomenclatura internacional:” *Servicios de gimnasio o centro de gimnasia de bajo costo con inscripciones por internet sin asistencia técnica de un*



profesor o entrenador, conferencias deportivas y actividades deportivas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas tres minutos treinta y cuatro segundos del nueve de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrito el nombre comercial “**SMART FITNESS**”, bajo el registro número 155384, inscrito el 16 de diciembre de 2005 para proteger “Un establecimiento comercial dedicado al acondicionamiento físico para hombres”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta y cuatro minutos veintiún segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)***”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de febrero de dos mil doce, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti apoderada especial de la empresa **ESCOLA DE NATACAO E GINASTICA BIOSWIN LTDA**, apeló la resolución referida.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos



probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**SMART FITNESS**”, bajo el número de registro 155384, para proteger en clase 41 del nomenclátor internacional, “*Un establecimiento comercial dedicado al acondicionamiento físico para hombres*”.(folios 13 a 14)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**SMART FIT**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrito el nombre comercial “**SMART FITNESS**”, clase 41 del nomenclátor internacional, *para proteger “Un establecimiento comercial dedicado al acondicionamiento físico para hombres”*, por cuanto ambos protegen servicios relacionados, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con el signo inscrito, que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que el Registro acogió su petición de limitar el alcance de la



marca y que con la limitación propuesta se elimina la supuesta similitud hacia el consumidor promedio y que son dos tipos de derecho distinto Nombre comercial versus Marca de Servicios, y el mercado al cual van dirigidos se diferencian por cuanto el nombre comercial registrado está limitado al público masculino, mientras que el signo solicitado abarca un mercado más amplio (femenino y masculino).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que los signos bajo examen, el solicitado “**SMART FIT**”, y por otro lado, el nombre comercial inscrito “**SMART FITNESS**” según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 13 a 14), son signos que protegen servicios relacionados, nótese que el signo solicitado es para proteger en clase 41 internacional “*Servicios de gimnasio o centro de gimnasia de bajo costo con inscripciones por internet sin asistencia técnica de un profesor o entrenador, conferencias deportivas y actividades deportivas*”, y el inscrito protege en clase 41 “*Un establecimiento comercial dedicado al acondicionamiento físico para hombres*”, razón por la cual considera este Tribunal que se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución



recurrida. Respecto a los alegatos de la solicitante los mismos deben ser rechazados toda vez que del análisis efectuado se vislumbra riesgo de confusión para el consumidor, resultando evidente que existe relación, y coincidencia en los canales de comercialización del giro comercial que identifica al signo solicitado, por tanto existe un nexo entre los mismos, de hecho se trata de sectores claramente definidos entre sí y las empresas que participan en uno y otro guardan una relación directa.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **muy similares**, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo muy semejante, sea “SMART FIT” el solicitado y “SMART FITNESS”, el inscrito, y al realizar un cotejo entre éstos, resultan muy parecidos en los campos gráfico y fonético.

Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre ellos, sino el alcance de la cobertura del registro del inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca solicitada y la inscrita, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Así las cosas, al ser considerado el riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro de la marca presentada por la empresa **ESCOLA DE NATACAO E GINASTICA BIOSWIN LTDA**, ya que el signo cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación al nombre comercial inscrito “**SMART FITNESS**”, que es un



requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los alegatos de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los artículos 2 y 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

Conforme lo indicado lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa **ESCOLA DE NATACAO E GINASTICA BIOSWIN LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y cuatro minutos veintiún segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, la cual debe confirmarse.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa **ESCOLA DE NATACAO E GINASTICA BIOSWIN LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y cuatro minutos veintiún segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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.-**

Luis Gustavo Alvarez Ramírez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33