



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0079-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO

MARCA DEL SIGNO

ADOC DE COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-2988)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

FLEXLITE

VOTO 0430-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las quince horas veinte minutos del once de setiembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, vecina de San José, cédula de identidad 1-1068-0678, en su condición de apoderada especial de la empresa Adoc de Costa Rica S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes costarricenses, no se indica su cédula jurídica, domiciliada en La Uruca, frente a las oficinas centrales de Repretel, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:03:48 horas del 31 de enero de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Adoc de Costa Rica S.A. presentó solicitud de inscripción como marca de

FLEXLITE

fábrica y comercio del signo para distinguir en clase 25 artículos de suelas y plantillas para calzado.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, el abogado Francisco José Guzmán Ortiz, vecino de San José, cédula de identidad 1-0434-0595, en su condición de apoderado especial de la empresa **Grupo Flexi de León S.A.P.I. de C.V.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en Boulevard Francisco Villa, 201-1, Colonia Oriental, C.P. 37510, León, Guanajuato, México, interpuso oposición, argumentando que lo solicitado lesiona derechos previos de su representada.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición interpuesta y determinó denegar lo pedido, de acuerdo con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de Marcas).

Inconforme, la abogada Wo Ching Vargas, en su condición indicada, apeló lo resuelto, y expuso como agravios:

1. No hay riesgo de confusión, existen elementos suficientemente diferenciadores que permiten al consumidor medio identificar y distinguir entre ambas marcas, sin que se produzca un riesgo real




de asociación o error sobre el origen empresarial de los productos que representan.


2. En el caso que nos ocupa la marca de su representada no produce riesgo de confusión ni en el público consumidor ni en el comerciante.
3. La marca FLEXLITE actúa en un nicho de mercado específico, ya que pertenece a una empresa más grande como lo es ADOC, con un producto claramente delimitado en su función técnica (suela/plantilla especializada).
4. Las marcas se diferencian gráfica, fonética e ideológicamente, por lo que pueden coexistir registralmente.
5. No existe riesgo de asociación, las empresas titulares de las marcas son claramente identificadas y diferenciadas en el mercado por los consumidores.
6. La marca solicitada es novedosa y no se asemeja a las registradas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a favor de la empresa oponente las marcas:



1. De fábrica , registro 179649, vigente hasta el 16 de setiembre de 2028, y distingue en clase 25 vestidos, calzado, sombrerería (folios 07 y 08 legajo de apelación).



2. De fábrica y comercio , registro 302644, vigente hasta el 21 de enero de 2032, y distingue en clase 18 cuero y cuero de imitación; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería; y en clase 25 calzado en general; calzado para hombres; calzado para mujeres; calzado para niños; calzado para actividades deportivas; zapatillas de tenis; cinturones (folios 09 y 10 legajo de apelación).
3. De fábrica y comercio **FXI BY FLEXI**, registro 302717, vigente hasta el 27 de enero de 2032, y distingue en clase 18 cuero y cuero de imitación; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería; y en clase 25 calzado en general; calzado para hombres; calzado para mujeres; calzado para niños; calzado para actividades deportivas; zapatillas de tenis; cinturones. (folio 11 legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de relevancia para lo resuelto.



CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 DEL ASUNTO. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.

En este sentido, la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

Al respecto, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:



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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre estos, para lo cual el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos; luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten estos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, por cuanto lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro; y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario



es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), c), d) y e) de su reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo.

De conformidad con el cuadro legal expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con la inscrita, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que estas protegen.

SIGNO SOLICITADO



Artículos de suelas y plantillas para calzado.

MARCAS REGISTRADAS



Vestidos, calzado, sombrerería.



Cuero y cuero de imitación; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería; calzado en general; calzado para hombres; calzado para mujeres; calzado para niños; calzado para actividades deportivas; zapatillas de tenis; cinturones.

FXI BY FLEXI

Cuero y cuero de imitación; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería; calzado en general; calzado para hombres; calzado para mujeres; calzado para niños; calzado para actividades deportivas; zapatillas de tenis; cinturones.

Los signos bajo cotejo concentran su aptitud distintiva en sus elementos denominativos, siendo que en todos ellos están contenidas las letras **F L E X**, en idéntica posición, lo cual hace que se vean de forma muy similar; asimismo, esta coincidencia crea que, al ser pronunciadas las palabras que conforman a los signos, estas suenen de una forma altamente similar. Todo lo anterior hace que exista



posibilidad de confusión en el consumidor, tanto en el nivel gráfico como en el fonético.

En el ámbito ideológico es a donde considera este Tribunal que se encuentra mayor similitud, ya que FLEX, en idioma español, se utiliza para crear a la familia de palabras relacionadas con la característica de la flexibilidad: flexibilización, flexibilizador, flexibilizadora, flexibilizar, flexible, flexionar, flexiva, entre otras. Así, el consumidor asociará a todas las marcas con esta idea, pudiendo válidamente confundir el origen empresarial de los productos de una y otra empresa.

Ahora bien, se debe analizar si al caso bajo estudio se le puede aplicar el principio de especialidad marcaría, según establece el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas:

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;

Basándose en dicho principio, el Registro de la Propiedad Intelectual no autorizó que el signo solicitado se inscriba, por estar los productos pedidos intrínseca e íntimamente relacionados con los productos de calzado que distinguen las marcas registradas, ya que las suelas y plantillas están hechas para ser utilizadas con calzado.

Respecto a los agravios expresados, no pueden ser acogidos, ya que los signos son altamente similares en los niveles gráfico, fonético e



ideológico, contrario a los alegatos expresados, ni tampoco los productos pertenecen a nichos de mercado diferentes, siendo más bien lo contrario, son del mismo sector empresarial, por lo que la posibilidad de confusión en el consumidor impide otorgar el registro solicitado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Cynthia Wo Ching Vargas representando a **Adoc de Costa Rica S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:03:48 horas del 31 de enero de 2025, la que se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Cynthia Wo Ching Vargas representando a **Adoc de Costa Rica S.A.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:03:48 horas del 31 de enero de 2025, la que **se confirma**. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36