



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N°: 2007-0215-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial: “SUPER FITNESS”**

**SUPER FITNESS S.A., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6031-04)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 005-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del catorce de enero de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Javier Tapia Calvo**, mayor de edad, soltero, empresario, vecino de San Rafael de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 1-536-709, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SUPER FITNESS SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-335082, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y seis minutos del diecinueve de junio de dos mil seis.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de agosto de 2004, el señor **Javier Tapia Calvo**, de calidades señaladas, en representación de la empresa **SUPER FITNESS SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción del nombre comercial:

**LIFE FITNESS**



para proteger y distinguir un establecimiento comercial de distribución y venta al por mayor y al detalle de equipo biomecánico y cardiovascular para gimnasios y casas particulares, equipo e implementos deportivos.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cuarenta y seis minutos del diecinueve de junio de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril el 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”.*

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de agosto de 2006, el señor Javier Tapia Calvo, en representación de la empresa **SUPER FITNESS SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida. Por resolución de las diez horas con treinta minutos del siete de noviembre de dos mil siete, este Tribunal confirmó la audiencia de ley, la cual no fue contestada.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado, que el señor **Javier Tapia Calvo** es Presidente de la empresa **SUPER FITNESS SOCIEDAD ANÓNIMA**, con la representación judicial y extrajudicial de la sociedad con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. (Ver folio 29).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS.** En el caso concreto, el Registro **a quo** denegó el registro del nombre comercial “**SUPER FITNESS**”, con fundamento en los literales **c)** y **g)** del artículo **7º** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante “Ley de Marcas”), relacionados con los numerales **65** y **68** *ibídem*, por cuanto, según lo estimó dicho Registro en términos generales, el nombre comercial solicitado carece de la distintividad necesaria para que pueda ser protegido registralmente, y en todo caso está compuesto por vocablos genéricos y de uso común.

La empresa recurrente destacó, en su escrito de apelación, que el signo propuesto es inscribible como nombre comercial, porque se ajusta a los criterios de distintividad que prevé la legislación, que no puede ser calificado como genérico, sino más bien cumple con los requisitos de originalidad, novedad y no es descriptivo de los productos que se comercian en el establecimiento.

**CUARTO. SOBRE LOS NOMBRES COMERCIALES.** Este Tribunal en el voto 276-2007 de las doce horas con quince minutos del 16 de agosto de 2007 señaló que “...el **nombre comercial** es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial y distinguir su actividad de las actividades idénticas o similares. Más

concretamente, ***nombre comercial*** es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal como se infiere de la definición establecida en el artículo 2° de la Ley de Marcas, al estipular que el ***nombre comercial*** es un “**Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado**”.

Bajo esa misma línea de pensamiento, BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, 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>), de lo que se deduce 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.

Tales nociones son las que revelan que el objeto del ***nombre comercial***, de acuerdo con las definiciones dadas por la doctrina en general y el artículo 2° de la Ley de Marcas en particular, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose 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 productos, ubicación geográfica, etcétera, lo que le permite a la empresa ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

Ahora bien, los artículos 64 y siguientes de la Ley de Marcas, regulan los ***nombres comerciales***. Teniendo como supuesto (porque así lo es), que el régimen y trámites para la protección de un ***nombre comercial*** es muy similar al de la ***marca***, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, 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° (ya transcrito) y 65 de la Ley de Marcas, diciendo éste lo siguiente:

*“ 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** puede ser objeto de registración cuando cumple a cabalidad con todos los siguientes elementos: **a) perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2° de la Ley de Marcas); **b) distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2° ibídem); **c) decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y **d) inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas).

De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2° y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el **nombre comercial** que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7° y 8° de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos.”

**QUINTO.** Conforme lo anterior, previo a realizar el análisis del nombre comercial propuesto, merece resaltar que al examen de registrabilidad de los nombres comerciales no le son aplicables las prohibiciones que contemplan los literales de los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas por estar previstos para otros signos, tal y como se ha señalado por este Tribunal con anterioridad.



Sin embargo, en el presente caso, para el rechazo de la solicitud de inscripción del nombre comercial “**LIFE FITNESS**”, el Registro **a quo**, además de los incisos c) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas, también se fundamentó en los artículos 2° y 65 de la citada Ley, lo que estima este Tribunal resulta apegado a la normativa.

En el caso concreto, partiendo de las bases jurídicas que anteceden, se tiene que analizado en su conjunto, si bien el nombre comercial propuesto, “**LIFE FITNESS**”, cumple con los requisitos de la *perceptibilidad* y del *decoro*, no ocurre lo mismo con los requisitos de la *distintividad* y la *inconfundibilidad*. Esto es así, por cuanto dicho signo está compuesto por los vocablos del idioma inglés “LIFE FITNESS” que traducidos al idioma español corresponden a “buena forma de vida” y apreciados en relación directa con los equipos e implementos que se pretenden comercializar, concretamente equipo biomecánico y cardiovascular para gimnasios y casas particulares y equipo e implementos deportivos, resultan términos de carácter genérico y de uso común en el giro comercial o tipo de negocios como el del establecimiento para el que se solicitó. En este caso, el hecho de que la denominación solicitada para distinguir un establecimiento comercial, esté conformada por dos vocablos que por sí solos no pueden ser objeto de apropiación por ser comunes dentro del sector, determina, por una parte, carestía de distintividad, y por la otra, que existe probabilidad de que sea confundible con otros negocios de su tipo, ya que los términos utilizados en la composición del nombre comercial que se solicita expresan lo que todo comerciante pretende transmitir al público consumidor con respecto de productos iguales o similares que comercialice, por lo que, consecuentemente, cabe concluir que dicho nombre comercial tal y como se propone no puede ser objeto de registro dado el perjuicio que puede generar para los demás distribuidores y por no distinguir dicho establecimiento respecto de los demás de su tipo.

**SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el nombre comercial propuesto para su registro, “**LIFE FITNESS**”, está formado por vocablos de uso común y genérico en el giro comercial o tipo de negocios como el del establecimiento para el que se solicitó, lo que le resta distintividad y aumenta su riesgo de



ser confundible con otros negocios de su tipo, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y seis minutos del diecinueve de junio de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma por las razones aquí dichas.

**SÉTIMO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J del 2 de mayo de 2002), 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 en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y seis minutos del diecinueve de junio de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma por las razones aquí dichas. 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.**

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

**DESCRIPTORES:**

- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.
- IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE PROPUESTO.