

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2005-0255-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio XFIT

MUEBLES CONTEMPORÁNEOS DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 5011-2004)

VOTO No. 049-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del ocho de marzo de dos mil seis.

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor **Gabriel González Castro**, mayor, casado, empresario, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y cinco-seiscientos veinte, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la compañía de esta plaza **MUEBLES CONTEMPORÁNEOS DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con domicilio en Pozos de Santa Ana, San José, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento sesenta y cinco mil ciento setenta y ocho, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y cinco minutos, siete segundos del doce de noviembre de dos mil cuatro.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de julio de dos mil cuatro, el señor Gabriel González Castro, en la condición con que comparece, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca comercial, **XFIT**, en clase 25 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir prendas de vestir para adultos y niños, incluida ropa interior, camisas, camisetas, pantalones, pantalonetas, ropa deportiva, pijamas, sombreros, gorras, botas, zapatos y zapatillas, en clase 25 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, treinta y cinco minutos, siete segundos del doce de noviembre

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de dos mil cuatro, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita es similar gráfica y fonéticamente a la ya inscrita **FIT**, pudiendo ello inducir al público consumidor a confusión.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, el señor González Castro, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de agosto de dos mil cinco, interpuso entre otro, recurso de apelación, alegando que no ha habido oposición a la inscripción por parte de la compañía titular de la marca Fit, además de que la anteposición de la letra X al término FIT, crea una distinción suficiente tanto al escribirse como al pronunciarse ambos signos, mismo alegato que hizo ante esta instancia el nueve de enero recién pasado.

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 las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a la prueba para mejor resolver. Este Tribunal requirió a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, con carácter de prueba para mejor resolver, certificación del **estado actual** de la marca FIT (DISEÑO), en clase 25 de la Clasificación Internacional, que incluya la fecha de inscripción, la fecha de vencimiento, los productos que protege, el diseño, y **en caso de haberse presentado solicitud de renovación**, su estado actual, documento que ha tenido a la vista, a los efectos de dictar esta resolución (ver folios 48 y 49).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: En cuanto a los hechos probados. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso, los siguientes: **1.-Que la marca de fábrica FIT (DISEÑO), estuvo vigente del ocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco, hasta el ocho de marzo de dos mil cinco (ver folios 35, 36, 48 y 49).** **2- Que de los documentos que conforman el presente expediente, no consta que respecto a la marca de fábrica FIT (DISEÑO), se haya presentado solicitud de renovación (ver folios del 1 a 52, inclusive).**

TERCERO: En cuanto a los hechos no probados. No existen de interés para la resolución de este proceso.

CUARTO: En cuanto al fondo del asunto. Planteamiento del problema. El recurrente solicita la inscripción de la marca comercial denominada **XFIT**, en clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir prendas de vestir para adultos y niños, incluida ropa interior, camisas, camisetas, pantalones, pantalonetas, ropa deportiva, sombreros, gorras, botas, zapatos y zapatillas.

El Registro de la Propiedad Industrial le rechaza dicha solicitud, aduciendo que el distintivo es similar en su aspecto gráfico y fonético a otro inscrito denominado **FIT (DISEÑO)**, contraviniendo el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por esa circunstancia, declara sin lugar esa solicitud.

El señor González Castro en la condición con que comparece, no está conforme con esa decisión e interpone entre otro, recurso de apelación y fundamenta su petición, indicando que el rechazo no procede, por cuanto, no ha habido oposición a la inscripción del signo solicitado por parte de la compañía titular de la marca FIT, además, que la anteposición de la letra X al término FIT crea distinción suficiente entre ambos signos.

QUINTO: Resolución del caso. En el presente asunto, la solicitud de inscripción de la marca comercial denominada **XFIT**, en clase 25 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir prendas de vestir para adultos y niños, incluida ropa interior, camisas, camisetas, pantalones, pantalonetas, ropa deportiva, sombreros, gorras, botas, zapatos y zapatillas, fue

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

rechazada, declarándose sin lugar, alegando el Registro de la Propiedad Industrial, de la existencia de la inscripción en ese Registro de la marca FIT (DISEÑO), cuyo propietario es Colorado Shoes Distributorship, Sociedad Anónima, inscrita bajo el registro número 90495 y vigente hasta el ocho de marzo de dos mil cinco, en clase 25 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir calzado, por lo que el distintivo marcario solicitado es similar en su aspecto gráfico y fonético al signo inscrito FIT (DISEÑO), contraviniendo el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el Título II, Capítulo III, regula todo lo relacionado a la duración, renovación y modificación del registro de una marca y, específicamente en el artículo 20, señala el plazo y la renovación de los signos distintivos, al disponer lo siguiente: “*Artículo 20.- Plazo y renovación del registro. El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión. La marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente*”.

En el presente caso, tal y como consta del “Listado de posibles antecedentes de marcas”, de fecha cinco de agosto de dos mil cuatro (folio 5), como de las certificaciones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial (folios 35, 36, 48 y 49), y de los documentos que conforman el presente expediente, la marca de fábrica FIT (DISEÑO), fue inscrita bajo el registro número noventa mil cuatrocientos noventa y cinco, el ocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco, siendo su fecha de vencimiento, el ocho de marzo de dos mil cinco. De los documentos que conforman el presente expediente, no consta que la empresa Colorado Shoes Distributorship, Sociedad Anónima, propietaria de la marca FIT (DISEÑO) haya presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la solicitud de renovación de registro de dicha marca, dentro del año anterior a la fecha de su vencimiento, sea el ocho de marzo de dos mil cuatro, ni dentro del plazo de gracia, de seis meses posteriores a la fecha de su vencimiento, sea entre el nueve de marzo al nueve de setiembre de dos mil cinco, tal y como lo establece el párrafo segundo del artículo 21 de la citada Ley de Marcas, que dispone: *El pedido de renovación solo podrá referirse a un registro y deberá presentarse dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva*.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento; pero, en tal caso, deberá pagarse el recargo determinado, además de la tasa de renovación correspondiente. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena” (Lo resaltado en negrilla no corresponde al original). Nótese que a la fecha del dictado de la resolución, sea a las doce horas, veintinueve minutos, cinco segundos del tres de octubre de dos mil cinco, entre otros, se declara sin lugar el recurso de revocatoria, incoado por el representante de la empresa **MUEBLES CONTEMPORÁNEOS DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, fundamentándose en su parte considerativa, que los argumentos y pruebas alegadas por el recurrente no desvirtúan la resolución recurrida (ver folio 19), ocurriendo que a esa fecha, ya había fenecido el plazo de gracia para la presentación de la solicitud de renovación de la marca de fábrica FIT (DISEÑO) y, consecuentemente, ese signo marcario había perdido su vigencia.

Así las cosas, es de mérito establecer que al no estar vigente la marca de fábrica FIT (DISEÑO), los argumentos esgrimidos por el Registro a quo para rechazar la solicitud de inscripción de la marca comercial **XFIT**, en clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir prendas de vestir para adultos y niños, incluida ropa interior, camisas, camisetas, pantalones, pantalonetas, ropa deportiva, sombreros, gorras, botas, zapatos y zapatillas, aduciendo que el distintivo es similar en su aspecto gráfico y fonético a la marca FIT (DISEÑO), contraviniendo el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es improcedente e infundado, por lo que este Tribunal debe revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución emitida a las quince horas, treinta y cinco minutos, siete segundos del doce de noviembre de dos mil cuatro, y en su lugar, ordenar se continúe con el trámite de inscripción de la solicitud de la marca comercial **XFIT**, en clase 25 de la Clasificación Internacional, si otra circunstancia no lo impidiese.

SEXTO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **CON LUGAR** el Recurso de Apelación presentado por el señor Gabriel González Castro, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de **MUEBLES CONTEMPORÁNEOS DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y cinco minutos, siete segundos del doce de noviembre de dos mil cuatro, y en su lugar ordenar se continúe con el trámite de inscripción de la solicitud de la marca comercial **XFIT**, en clase 25 de la Clasificación Internacional, si otra circunstancia no lo impidiese. 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.**-

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez