
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0543-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA



Mi Fit+

IFIT, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-9747)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0117-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del quince de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Edgar Zurcher Gurdíán, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición de apoderado especial de la empresa **IFIT, INC.**, empresa organizada y constituida conforme la leyes de Estados Unidos, domiciliada en Delaware, 1500 south, 1000 West, Logan, Utah 84321, Estados Unidos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:53:56 del 28 de setiembre de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Luis Diego Acuña Vega, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-1151-0238, apoderado especial de la compañía **XIAOMI INC.**, sociedad organizada y constituida conforme las leyes de la República Popular de China, domiciliada en Beijing China, Haidian District, No. 006, floor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios:



Mi Fit+

, para proteger y distinguir en **clase 9**: señales o letreros digitales; celulares; rastreadores de actividad portátiles; teléfonos inteligentes montados en la muñeca; teléfonos inteligentes en forma de reloj; monitores portátiles de visualización de video; proyectores de video; aparatos de medición; aparatos de medición de distancia; pulseras conectadas (instrumentos de medición); lentes ópticos; materiales para redes eléctrica (alambres, cables); semiconductores; chips (circuitos integrados); reóstatos; enchufes eléctricos; sensores; pantallas de video; aparatos de control remoto; fibras ópticas (filamentos conductores de luz); aparatos regulador de calor; pararrayos; cascos protectores; gafas de protección; instalaciones antirrobo eléctricas; gafas y anteojos; baterías, eléctricas; silbatos deportivos; aplicaciones de software, descargables; relojes inteligentes (procesamiento de datos); pulseras de identificación codificadas, magnéticas; programas de computadora, grabados; computadoras ponibles; dispositivos periféricos de computadora; lentes inteligentes (procesamiento de datos); robots humanoides con inteligencia artificial; aplicaciones de software para teléfonos móviles descargables; aparato de procesamiento de datos; tarjetas de identidad, magnéticas; publicaciones electrónicas descargables; archivos de imagen

descargables; software protector de pantalla de computadora, grabado o descargable; tarjetas de identidad electrónicas y magnéticas para su uso en relación con servicios de pago; aparato de registro de tiempo; contadores (aparatos); podómetros; escala de grasa corporal para uso doméstico; y medidas. **Clase 18:** bolsas; bolsas para compras; estuches para llaves; pasamanería de cuero para muebles; tiras de cuero; paraguas; palos de montañismo; ropa para mascotas; correas de cuero; imitación de cuero; mochilas escolares; y baúles de viaje. **Clase 25:** camisetas; camisetas deportivas; ajueres de bebé (ropa); trajes de baño; ropa para gimnasia; ropa de ciclista; zapatos; zapatos deportivos; gorras (sombrerería); calcetería y medias; guantes (ropa); corbatas; bufandas; fajas; cintas para usar; gorros de ducha; antifaces para dormir; y ropa. **Clase 28:** juegos; juguetes inteligentes; juguetes; pelotas para juegos; bicicletas de ejercicio estacionarias; escaladoras de ejercicio (máquinas para deporte); máquinas para correr; mancuernas; expansores de pecho (máquinas para deporte); aparatos de entrenamiento corporal; arcos para tiro con fecha; máquinas para ejercicios físicos; patinetas; cuerdas de saltar; aparatos de levantamiento de pesas; llamadas de juego de caza; piscinas (artículos de juego); acolchados protectores (partes de trajes deportivos); guantes para juegos; patines en línea; adornos para árboles de Navidad; excepto luces, velas y confitería; cañas de pescar; bastones giratorios; muñequeras deportivas; pantallas de camuflaje (artículos deportivos); y tarjetas de raspar para jugar a la lotería. **Clase 35:** búsqueda de patrocinios; alquiler de stands de venta; servicios de venta minorista de preparados y suministros médicos farmacéuticos, veterinarios y sanitarios; publicidad; presentación de productos en soportes de comunicación, para la venta al por menor; información de negocios; análisis de datos comerciales; proporcionar información comercial a través de un sitio web; suministro de un mercado en línea para compradores y vendedores de bienes y servicios; promoción de ventas para terceros; consultoría en gestión de personal; recopilación de información en bases de datos informáticas; contabilidad; y alquiler de máquinas expendedoras. **Clase 42:** investigación y desarrollo de

nuevos productos para terceros; control de calidad; topografía; investigación cosmética; investigación biológica; información meteorológica; prueba de materiales; diseño industrial; diseño de decoración de interiores; diseño de vestidos; diseño de software de computadora; programación de computadoras; servicios de cifrado de datos; computación en la nube; conversión de datos de información electrónica; copia de seguridad de datos fuera del sitio; almacenamiento de datos electrónicos; software como servicio (SaaS); conversión de datos o documentos de medios físicos a electrónicos; autenticación de obras de arte; actualización de software de computadora; diseño de artes gráficas; servicios de cartografía; y diseño gráfico de materiales promocionales.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, el abogado Edgar Zurcher Gurdián, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa **IFIT, INC.**, se opuso a la solicitud



de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios: **Mi Fit+** en las clases citadas en el considerando primero de esta resolución, solicitada por la compañía **XIAOMI INC**; alega que su representada es titular de dos marcas inscritas **IFIT** y que existe similitud y existencia de riesgo de confusión entre las marcas inscritas cuya titular es su representada y la marca solicitada.

Por medio de resolución de las 11:53:56 del 28 de setiembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, deniega la oposición y acoge la marca. Los signos inscritos **IFIT** y el solicitado no producen confusión ya que son diferentes.

La representación de la empresa oponente **IFIT, INC.**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

Conforme el cotejo marcario entre los signos existe similitud y existencia de riesgo de confusión entre las marcas inscritas de su representada y la marca solicitada. Desde el punto de vista gráfico las marcas inscritas **IFIT** y la marca solicitada **MI FIT+ (DISEÑO)** resultan similares, casi idénticas, confundibles entre sí. En igual sentido a nivel fonético no existe diferencia significativa que permita que ambas marcas puedan coexistir. A nivel ideológico es evidente que los signos presentan una connotación relacionada con un estilo de vida en forma y un aspecto moderno o tecnológico. Se genera la misma idea al consumidor.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando segundo de la resolución.

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que

adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

[...]

- 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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del 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.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes, serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues 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 dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

De esta manera, la marca propuesta y las marcas inscritas son las siguientes:

Marca solicitada



Mi Fit+

Para proteger en **clase 9**: señales o letreros digitales; celulares; rastreadores de actividad portátiles; teléfonos inteligentes montados en la muñeca; teléfonos inteligentes en forma de reloj; monitores portátiles de visualización de video; proyectores de video; aparatos de medición; aparatos de medición de distancia;

pulseras conectadas (instrumentos de medición); lentes ópticos; materiales para redes eléctrica (alambres, cables); semiconductores; chips (circuitos integrados); reóstatos; enchufes eléctricos; sensores; pantallas de video; aparatos de control remoto; fibras ópticas (filamentos conductores de luz); aparatos regulador de calor; pararrayos; cascos protectores; gafas de protección; instalaciones antirobo eléctricas; gafas y anteojos; baterías, eléctricas; silbatos deportivos; aplicaciones de software, descargables; relojes inteligentes (procesamiento de datos); pulseras de identificación codificadas, magnéticas; programas de computadora, grabados; computadoras ponibles; dispositivos periféricos de computadora; lentes inteligentes (procesamiento de datos); robots humanoides con inteligencia artificial; aplicaciones de software para teléfonos móviles descargables; aparato de procesamiento de datos; tarjetas de identidad, magnéticas; publicaciones electrónicas descargables; archivos de imagen descargables; software protector de pantalla de computadora, grabado o descargable; tarjetas de identidad electrónicas y magnéticas para su uso en relación con servicios de pago; aparato de registro de tiempo; contadores (aparatos); podómetros; escala de grasa corporal para uso doméstico; y medidas.

Clase 18: bolsas; bolsas para compras; estuches para llaves; pasamanería de cuero para muebles; tiras de cuero; paraguas; palos de montañismo; ropa para mascotas; correas de cuero; imitación de cuero; mochilas escolares; y baúles de viaje. **Clase 25:** camisetas; camisetas deportivas; ajueres de bebé (ropa); trajes de baño; ropa para gimnasia; ropa de ciclista; zapatos; zapatos deportivos; gorras (sombrerería); calcetería y medias; guantes (ropa); corbatas; bufandas; fajas; cintas para usar; gorros de ducha; antifaces para dormir; y ropa. **Clase 28:** juegos; juguetes inteligentes; juguetes; pelotas para juegos; bicicletas de ejercicio estacionarias; escaladoras de ejercicio (máquinas para deporte); máquinas para correr; mancuernas; expansores de pecho (máquinas para deporte); aparatos de entrenamiento corporal; arcos para tiro con fecha; máquinas para ejercicios físicos; patinetas; cuerdas de saltar; aparatos de levantamiento de pesas; llamadas de juego de caza; piscinas (artículos de juego); acolchados protectores (partes de

trajes deportivos); guantes para juegos; patines en línea; adornos para árboles de Navidad; excepto luces, velas y confitería; cañas de pescar; bastones giratorios; muñequeras deportivas; pantallas de camuflaje (artículos deportivos); y tarjetas de raspar para jugar a la lotería. **Clase 35:** búsqueda de patrocinios; alquiler de stands de venta; servicios de venta minorista de preparados y suministros médicos farmacéuticos, veterinarios y sanitarios; publicidad; presentación de productos en soportes de comunicación, para la venta al por menor; información de negocios; análisis de datos comerciales; proporcionar información comercial a través de un sitio web; suministro de un mercado en línea para compradores y vendedores de bienes y servicios; promoción de ventas para terceros; consultoría en gestión de personal; recopilación de información en bases de datos informáticas; contabilidad; y alquiler de máquinas expendedoras. **Clase 42:** investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; control de calidad; topografía; investigación cosmética; investigación biológica; información meteorológica; prueba de materiales; diseño industrial; diseño de decoración de interiores; diseño de vestidos; diseño de software de computadora; programación de computadoras; servicios de cifrado de datos; computación en la nube; conversión de datos de información electrónica; copia de seguridad de datos fuera del sitio; almacenamiento de datos electrónicos; software como servicio (SaaS); conversión de datos o documentos de medios físicos a electrónicos; autenticación de obras de arte; actualización de software de computadora; diseño de artes gráficas; servicios de cartografía; y diseño gráfico de materiales promocionales.

MARCA INSCRITA

IFIT

TITULAR: IFIT, INC

Registro número 239409

Para proteger en **clase 09**: podómetros; altímetros; básculas y balanzas personales; dispositivos multifuncionales para visualizar, medir y subir a la internet y redes informáticas de información incluyendo hora, fecha, frecuencia cardíaca, posicionamiento global, dirección, distancia, altitud, velocidad, pasos dados, las calorías quemadas, la información de navegación, información sobre el clima, la temperatura, velocidad del viento, los cambios en la frecuencia cardíaca, nivel de actividad, horas dormidas, y la calidad del sueño; software de computadora para la comunicación inalámbrica de datos para la recepción, procesamiento, transmisión y visualización de la información relativa al acondicionamiento físico, la grasa corporal, índice de masa corporal; software informático para la gestión de información sobre el seguimiento, el cumplimiento y la motivación con un programa de salud y la forma física; dispositivos de monitoreo electrónico que incorporan microprocesadores, pantalla digital y acelerómetros, para la detección, el almacenamiento, la presentación de informes. Monitoreo, carga y descarga de los datos de actividad deportiva, entrenamiento físico, y datos de actividad al internet, y la comunicación con las computadoras personales, en cuanto a tiempo, las medidas adoptadas, las calorías quemadas, distancia; software informático para acondicionamiento físico; programas informáticos y software de aplicaciones informáticas para teléfonos móviles y dispositivos digitales personales para la supervisión. Carga y descarga de los datos relativos a la actividad deportiva, entrenamiento físico y nivel de condición física con el internet y otras redes informáticas y de la comunicación electrónica; programas informáticos y software de aplicaciones informáticas para teléfonos móviles y dispositivos digitales personales que monitorean, rastrean y comparan la actividad deportiva y nivel de condición física; programas informáticos y aplicaciones informáticas de software para teléfonos móviles y dispositivos digitales personales que proporciona consejos, entrenamiento y entrenamientos personalizados, para mejorar la condición física de los usuarios; software informático para la gestión de información sobre el seguimiento, el cumplimiento y la motivación con un programa de salud y la forma

física; software descargable basado en la web para la recopilación, almacenamiento y visualización de los datos de rendimiento personal de diversas actividades de acondicionamiento físico, la visualización de la información nutricional y de acondicionamiento físico y programas y entrenamientos deportivos, software para el seguimiento, el control y la planificación de las actividades de capacitación de acondicionamiento físico. **En clase 42:** la prestación de servicios de información y consulta en materia de equipo de ejercicio y la salud personal, acondicionamiento físico y la nutrición a través de una red informática mundial; un proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software para su uso con dispositivos móviles, tabletas y computadoras para el seguimiento, almacenamiento y despliegue de datos de rendimiento personal para diversas actividades de acondicionamiento físico; interfaz de programación de aplicaciones con ASP (API) de software para conectar e interactuar para rastrear, almacenar y mostrar datos de rendimiento personal para diversas actividades de acondicionamiento físico; proporcionar un sitio web con información sobre la nutrición, la dieta, el bienestar y la salud.

MARCA INSCRITA

IFIT

TITULAR: IFIT, INC

Registro número 227587

Clase 28: máquinas para fitness y ejercicios. **Clase 41:** servicios y consultoría de entrenamiento físico personal; instrucción de condición física; servicios de entrenamiento físico; proporcionar una base de datos en línea que presenta información con respecto al ejercicio y estado físico; proporcionar información en el campo de ejercicio de entrenamiento; proporcionar información y servicios de

consultoría en el campo de equipo de ejercicio y salud personal; salud física y nutrición a través de una red informática global.

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, se observa que desde el punto de vista gráfico, tomando en consideración el elemento literal de los signos



inscritos **IFIT** y el solicitado **Mi Fit+**, existen diferencias significativas que permiten su individualización, ya que, si bien es cierto comparten el término "**FIT**", los conjuntos marcarios son muy diferentes. El pedido se conforma de un vocablo de 3 letras **FIT**, además al lado izquierdo contiene la palabra "**MI**" y al lado derecho el signo **+**, y en la parte superior una figura de un círculo en color anaranjado; en el tanto, el signo inscrito al lado izquierdo de las letras "**FIT**" tiene la letra "**I**". Lo anterior hace que los signos tengan diferencias significativas a nivel gráfico, que contribuyen en su diferenciación. En el ámbito fonético el sonido que se emite al pronunciar los signos es diferente, debido al efecto que se produce al contener el signo pedido la palabra "**Mi**" así como el signo **+**.

En el campo ideológico, ambos signos son de fantasía por lo que no se analizan en este aspecto.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a acoger la marca solicitada, ya que el signo pretendido tiene diferencias con relación al signo inscrito, por lo que se rechazan los agravios en cuanto al alegato de la existencia del riesgo de confusión.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido

analizado, no se configura en el presente caso dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico y fonético entre estos, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

Partiendo de lo antes expuesto, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Edgar Zurcher Gurdián, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa **IFIT, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:53:56 del 28 de setiembre de 2022., la que en este acto se confirma para que se inscriba la



marca **Mi Fit+**, en las clases solicitada por la empresa **XIAOMI INC.**

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por Edgar Zurcher Gurdián, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa **IFIT, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:53:56 del 28 de setiembre de 2022, la que en este acto se confirma para que se inscriba la



marca **Mi Fit+**, en la clase 9,18, 25, 28, 35 y 42, solicitada por la empresa **XIAOMI INC.** Sobre lo resuelto en este caso 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 el artículo 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.38