



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0396-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO “SMARTFIT”**

PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-12078)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0156-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y un minutos del veintiséis de marzo del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **HARRY JAIME ZURCHER BLEN**, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en Jayhawk Tower, 700 SW Jackson, Topeka, Kansas 66603, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:31:09 horas del 6 de agosto de 2024.

Redacta el Juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **HARRY**



ZURCHER BLEN, en su condición de apoderado especial de la empresa PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SMARTFIT”, para proteger y distinguir en clase 25: Calzado, plantillas, cojines y almohadillas para los tacones, refuerzos del talón, agarraderas para talones, dispositivos antideslizantes para zapatos, medias cortas, calcetería, medias largas, medias a la rodilla, mallas.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud del signo la apoderada de ESCOLA DE NATACAO E GINÁSTICA BIOSWIN LTDA, presentó oposición con fundamento en el aprovechamiento indebido



de sus marcas  que distingue en clases 5: Suplementos y vitaminas nutricionales. Clase 28: Aparatos de gimnasio; productos deportivos, esponjas de rodillas, esponjas de codos, espinilleras; artículos deportivos, con excepción de ropa; equipo para ejercicio. y 32: Agua mineral y aireada y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Clase 41: Educación física; educación física [consultoría], clases de fitness; clases de fitness [consultoría]; gimnasio (servicios de-); organización de competencias deportivas; conferencias (organización y presentación de-); competencias (organización de-) [educación o entretenimiento]; competencias (organización de-) [educación o entretenimiento] (consultoría); asesoría, consultoría e información sobre educación física.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las de las 13:31:09 horas del 6 de agosto de 2024, determinó identidad gráfica, fonética e ideológica entre los signos, y declara con lugar la oposición, rechazando la marca solicitada en la



clase 25.

Inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa solicitante apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

Es fundamental recordar que el principio de especialidad, que el Registro omite aplicar en el presente expediente, establece que pueden existir en el mercado signos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios diferentes, como se ha expuesto y en concordancia con el voto arriba citado de este Tribunal.

En el presente caso los productos que se pretenden protegen son totalmente distintos, mientras que la marca de su representada se enfoca en artículos para el calzado, las marcas registradas protegen productos y servicios que nada tiene que ver con calzado o artículos de calzado por lo que, claramente, no habrá confusión en el consumidor como la oponente lo ha indicado.

Dada la especialidad de los productos y servicios mencionados, no existiría confusión por parte del consumidor promedio. En este caso, el consumidor podría distinguir claramente entre las marcas, que son completamente diferentes en cuanto a naturaleza, canales de distribución y publicidad, y sector del público consumidor a que se dirigen. En ese sentido, el consumidor no se vería confundido y podría distinguir fácilmente entre los signos.

Es poco probable que un consumidor que busca los productos de la marca solicitada entre en un establecimiento deportivo; la situación más habitual es que entre en el establecimiento a usar las máquinas de gimnasio, ya que es para lo que está destinado el local comercial. Del mismo modo, cabe señalar que el consumidor de los productos



solicitados sabe muy bien lo que quiere adquirir, por lo que no sería posible que se confundiera con los productos y servicios registrados.

El calzado y los accesorios suelen distribuirse en tiendas de moda y calzado, mientras que los suplementos y los equipos de gimnasio suelen encontrarse en tiendas deportivas o farmacias. Esta diferencia en los puntos de venta contribuye a que los consumidores asocien cada marca con un entorno de compra específico, lo que reduce aún más la posibilidad de confusión.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscritas a nombre de la empresa **SMART FIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S. A.**, las marcas:



, bajo el registro número 236030, vence el 27 de mayo de 2034, para proteger en clase 5: Suplementos y vitaminas nutricionales; en clase 28: Aparatos de gimnasio; productos deportivos, esponjas de rodillas, esponjas de codos, espinilleras; artículos deportivos, con excepción de ropa; equipo para ejercicio; en clase 32: Agua mineral y aireada y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.



, bajo el registro número 261033, vence el 7 de abril de



2027, para proteger en clase 41: educación física; educación física [consultoría], clases de fitness; clases de fitness [consultoría]; gimnasio (servicios de-); organización de competencias deportivas; conferencias (organización y presentación de-); competencias (organización de-) [educación o entretenimiento]; competencias (organización de-) [educación o entretenimiento] (consultoría); asesoría, consultoría e información sobre actividades deportivas y culturales; entrenador personal; entrenador personal [consultoría]; asesoría, consultoría e información sobre educación física.

2. Las anteriores marcas fueron traspasadas a la empresa **SMART FIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S. A.**, actual titular, el 11 de junio de 2024, según certificaciones visibles de folio 111 a 114 del expediente principal.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

La empresa opositora no demostró la notoriedad de los signos



, citados.

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. I. NOTORIEDAD DE LAS MARCAS REGISTRADAS OPONENTES. El análisis del expediente



evidencia que el opositor no agregó prueba válida y suficiente que demuestre el carácter notorio de las marcas registradas. Lo que realiza es una serie afirmaciones y aporta datos aislados dentro del escrito de oposición sin prueba que sustente su decir, son simples pantallazos de información acerca del mercadeo y posicionamiento de su marca, pero no existe el respaldo documental para poder hacer un análisis de notoriedad de su signo.

No existe prueba que demuestre el volumen de venta de los servicios y productos ofrecidos en el mercado, como facturas o estudios de mercadeo, que demuestren a esta instancia la extensión del conocimiento por el sector pertinente, antigüedad, así como su uso contante, y lo más importante, que la prueba cumpla con los requisitos legales para su debida valoración, situación que no se cumple por parte del oponente. Por lo tanto, el cotejo de los signos se debe realizar sin considerar los signos registrados como notorios.

II. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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.

En este sentido, 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.

El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos, para aplicarlo el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo 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.

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 dispone calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando 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;

De esta manera, la marca propuesta y los signos inscritos son los



siguientes:

SIGNO SOLICITADO CLASE 25

“SMARTFIT”,

Calzado, plantillas, cojines y almohadillas para los tacones, refuerzos del talón, agarraderas para talones, dispositivos antideslizantes para zapatos, medias cortas, calcetería, medias largas, medias a la rodilla, mallas.

SIGNOS REGISTRADOS CLASES 5, 28, 32 y 41.



Educación física; educación física [consultoría], clases de fitness; clases de fitness [consultoría]; gimnasio (servicios de-); organización de competencias deportivas; conferencias (organización y presentación de-); competencias (organización de-) [educación o entretenimiento]; competencias (organización de-) [educación o entretenimiento] (consultoría); asesoría, consultoría e información sobre actividades deportivas y culturales; entrenador personal; entrenador personal [consultoría]; asesoría, consultoría e información sobre educación física.

Suplementos y vitaminas nutricionales

Aparatos de gimnasio; productos deportivos, esponjas de rodillas, esponjas de codos, espinilleras; artículos deportivos, con excepción de ropa; equipo para ejercicio;

Agua mineral y aireada y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.



En el presente caso la parte denominativa “SMARTFIT” de los signos enfrentados resultan idénticos, por lo que no se requiere de mayor análisis para determinar su similitud gráfica, fonética e ideológica, presentándose la primera causal de la prohibición citada en los incisos a) y b), por lo tanto, corresponde en este caso realizar el cotejo de los productos y servicios que distinguen los signos, para poder determinar su coexistencia registral.

Además, los agravios de las partes giran en torno a la relación o no que presentan los productos y servicios de los signos enfrentados, sea el principio de especialidad.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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...”.

Por lo que se puede deducir que el fin del principio de especialidad radica en evitar el riesgo de confusión, impidiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente inscritas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé



lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Considera esta instancia que la lista de productos del **signo solicitado** “SMARTFIT”, a saber, calzado, plantillas, cojines y almohadillas para los tacones, refuerzos del talón, agarraderas para talones, dispositivos antideslizantes para zapatos, medias cortas, calcetería, medias largas, medias a la rodilla, mallas; no se encuentra relacionada con la lista de productos o servicios de los signos registrados, que se enfocan en el área de servicios de educación física, y con respecto a los productos de la clase 5, 28 y 32, no se observa riesgo de confusión para los consumidores finales. Nótese que estos nada tienen que ver con productos de ropa o zapatería, y los de la clase 28 corresponden a productos deportivos, entendiendo estos como aparatos o equipos para el ejercicio, excluyendo, y así consta en el asiento del signo oponente, la ropa.

Además, los productos de la clase 25 solicitados se venden en lugares diferentes y manera distinta a los equipos para gimnasio, los suplementos, vitaminas o afines como el agua mineral y las bebidas en general. Esos productos difieren en los canales de distribución y el tipo de consumidor final se diferencia en el mercado. No encuentra este Tribunal, contrario a lo resuelto por el Registro de origen, que pueda generarse confusión al consumidor que observe la marca solicitada en un calzado o medias y lo asocie a los suplementos vitamínicos o con espinilleras, esponjas de codos o equipos de gimnasio.

Concluir en este análisis que el consumidor medio podría asociar un mismo origen empresarial entre los productos de la clase 25



solicitados y los registrados en clase 5, 28, 32 y 41; supone para este Tribunal una apreciación no congruente con la realidad comercial ni ajustada a la forma en que el consumidor realiza sus decisiones de compra. Por lo que no se configura un riesgo de asociación para el consumidor.

Como se expresó la similitud de los productos y servicios es una condición para declarar la existencia de riesgo de confusión. Puesto que en el presente caso los productos y servicios son claramente diferentes, no puede existir riesgo de confusión.

Por el principio de especialidad desarrollado, al ser los servicios y productos distintos, no se producirá confusión en los consumidores. No se producirá confusión indirecta, que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos y servicios, dada la diferencia tan marcada de los productos principalmente.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por **HARRY ZURCHER BLEN**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:31:09 horas del 6 de agosto de 2024, la que en este acto se revoca para que se admita la marca “**SMARTFIT**”, en clase 25.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por el licenciado **HARRY ZURCHER BLEN**, en su condición de apoderado especial de la empresa



PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:31:09 horas del 6 de agosto de 2024, la que en este acto se revoca para que se admita la marca “**SMARTFIT**”, en clase 25. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/CMCH/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33