



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0376-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO
CADENA DE GIMNASIOS J.O.H., S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-4652)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



VOTO 0142-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas trece minutos del cinco de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Josué Villalobos Jiménez, cédula de identidad 1-1332-0413, en su condición de apoderado especial de la empresa CADENA DE GIMNASIOS J.O.H. SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-689207, domiciliada en San José, Vasquez de Coronado, 50 metros al Oeste de la Agencia del Banco Nacional de Costa Rica; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:27:10 horas del veintitrés de julio de dos mil veinticinco.

Redacta el Juez Celso Damián Fonseca Mc Sam

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 8 de mayo de 2025 el señor Joel Olivas Hernández, cédula de identidad 1-0850-0060, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa CADENA DE GIMNASIOS J.O.H. SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-689207, solicitó la inscripción de la marca de



servicios **Xtreme GYM Coronado** en la clase 41 internacional para proteger y distinguir servicios de gimnasio, clubes deportivos, suministro de instalaciones para ejercicio y mantenimiento físico, conducción de clases de ejercicio, dirección de seminarios sobre nutrición y mantenimiento físico, suministro de instrucción personal en nutrición, ejercicio y mantenimiento físico, suministro de artes marciales mixtas y mantenimiento físico, suministro de entrenamiento de boxeo y mantenimiento físico, suministro de entrenamiento de kick-boxing y mantenimiento físico, dirección de exhibiciones, competencias y certámenes de fisiculturismo, artes marciales mixtas atletismo y deportes (folios 1 y 2 del expediente de origen).

Mediante resolución de las 15:27:10 horas del 23 de julio de 2025 (folios 19 a 32) el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo marcario señalado por las razones extrínsecas establecidas por los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) por existir riesgo de confusión y asociación empresarial con las marcas de servicios inscritas en la clase 41 internacional para proteger y distinguir servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, **X-FIT** (registro 271669) y **XTREME FIT** (registro 271763)



y con el nombre comercial (registro 146120), que protege un establecimiento comercial dedicado a las actividades de gimnasio y/o centro de acondicionamiento físico, físicas y deportivas, tratamientos de rehabilitación de lesiones, masajes terapéuticos, reductivos, competencias deportivas, centro de estética y belleza, actividades gastronómicas, confección y venta de ropa y artículos de gimnasio y deportes en general, equipo y maquinaria para gimnasio, centro de capacitación y formación sobre deporte y salud.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado especial administrativo de la empresa CADENA DE GIMNASIOS J.O.H. SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso recurso de apelación (folios 34 a 41 del expediente de origen) y conferida la audiencia por este Tribunal mediante resolución de las 14:31 horas del 13 de agosto de 2025 (folios 9 y 10 de este legajo de apelación) ratificó y formuló los siguientes agravios (folios 14 a 22 de este legajo de apelación), a saber:

1. Las marcas y nombre comercial confrontados en este proceso poseen una clara diferenciación porque el signo mixto propuesto posee diferencias en su diseño, color y demás elementos figurativos, resultando suficiente distintividad para que los signos coexistan pacíficamente en el mercado al que van dirigidos pues los términos cotejados poseen una vocalización con suficiente distintividad.

2. El signo marcario propuesto también es evocativo, transmite una idea o característica en la mente del consumidor acerca de los



servicios a distinguir y posee un diseño novedoso y original. Si bien es cierto el elemento preponderante de la marca es el elemento denominativo, en el caso en concreto resulta ser un elemento genérico y de uso común, por ende, la distintividad debe recaer sobre los elementos figurativos, siendo estos suficientemente provocativos para que el consumidor inmediatamente pueda ubicar o bien determinar el establecimiento.

3. El elemento denominativo, a pesar de utilizar el término “xtreme” también posee una letra “X” con un diseño predominante que ofrece distintividad al combinarse con los elementos figurativos referidos a signos, letras, colores, líneas, orlas, figuras, círculos, entre otros, formando un signo distintivo original y novedoso, siendo dichos elementos esenciales y los cuales sobresalen y despiertan interés en los consumidores.

4. El Registro de la Propiedad Intelectual ha permitido registros que incluyen los términos “XTREME GYM”, “XTREME”, “Y”, “X”, “FIT”, como, por ejemplo:

- X XTREME life's too short not to be. (Diseño), registro 309165.
- XTREME (Diseño), registro 310872.
- SPED STICK XTREME, registro 304628.
- XTREME (Diseño), registro 293298.
- XTREME, registro 266991.
- XTREME FIT, registro 271763.
- XTREME CARD registros 191748 y 190771.
- XTREME, registro 170877.
- XTREME MARKETING”, con registro 283221.



5. Los signos comparten con excepción de una letra, el término “XTREME”. Sin embargo, se posicionan de forma distinta. Una contiene el término “XTREME” anterior del término “FIT”, los cuales diluyen el término XTREME, toda vez, el término FIT no solo es la raíz del signo, sino es el elemento que más predomina y llama la atención.

6. En cuanto al término “XTREME”, la forma de percibirse en su conjunto es calificando el término “FIT”, de forma tal, que le da una cualidad de “extremo”. De esta forma pasando desapercibido el término “XTREME” dentro de los demás elementos. Por otro lado, la vocalización del término pretendido recae categóricamente sobre la letra “X” y posterior se vocaliza el término “XTREME”, que si bien lo traducimos al español se puede leer como “Equis extremo”. Siendo completamente diferente la percepción cuando vocalizamos ambos signos conjuntamente, dado que se perciben completamente distintos.

Por lo anterior, el recurrente solicitó como pretensión admitir el recurso de apelación y continuar con el proceso de inscripción del signo marcario requerido.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite los hechos probados descritos por el Registro de la Propiedad Intelectual en el considerando tercero de la resolución impugnada precitada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza, de interés para el dictado de la presente resolución.



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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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 adquiere. 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.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, en relación con el caso examinado, el artículo 8 de la Ley de marcas en sus incisos a), b) y d) establece de forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos en los siguientes



incisos, de interés en el presente asunto:

[...]

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.

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

De acuerdo con la norma anterior, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a otro previamente inscrito o en trámite de registro de parte de un tercero pues, no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.



Sobre el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022 hace el siguiente análisis:

a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto. El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) **El riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, 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; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse 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 realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 de su Reglamento referido a las reglas para calificar y examinar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, establece este numeral que debe concederse más importancia a las similitudes detectada entre los signos, que a las diferencias entre ellos; toda vez que 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. Este numeral 24 ibidem, estipula:

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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la



situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

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

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda



posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

[...]

En atención de lo expuesto, se procede en este acto al cotejo del signo marcario que se solicita inscribir frente al nombre comercial inscrito y las marcas de servicios registradas, según la siguiente tabla:

Marca pretendida	Nombre Comercial	Marcas inscritas
 <p>Xtreme GYM Coronado</p>	 <p>(Xtreme GYM) (registro 146120)</p>	<p>X FIT (registro 271669)</p> <p>XTREME FIT (registro 271763)</p>

Pacíficamente se observa que el elemento denominativo de la marca que se pretende inscribir “GYM X XTREME GYM CORONADO” prevalece frente al elemento figurativo, contrario a lo alegado por el recurrente; resulta claro para este Tribunal que los elementos figurativos que menciona el agravante, tales como, los colores de las letras, las grafías especiales de las letras y la “X” que sobresale en el centro del diseño, no contienen la fuerza suficiente para desviar la atención del consumidor sobre aquellas palabras que fácilmente



recordará en su intelecto, según se denota en la figura completa de la



marca pretendida **Xtreme GYM Coronado**.

Consecuente con lo anterior, se deben rechazar los agravios del recurrente referidos a que en el cotejo marcario debe prevalecer el elemento figurativo sobre el elemento denominativo.

Tampoco son admisibles los alegatos referidos a que la marca propuesta es evocativa ya que la denegatoria del Registro de origen fue por las razones extrínsecas contenidas en los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de marcas y no por las causales intrínsecas contenidas en el numeral 7 de la ley citada.

Conviene iniciar el cotejo marcario de la marca propuesta frente al



nombre comercial “Xtreme GYM”, tome en cuenta el recurrente que el elemento denominativo del nombre comercial inscrito “XTREME GYM” se encuentra contenido de forma total en el elemento denominativo del signo marcario que se pretende registrar “GYM X XTREME GYM CORONADO” y resultando que este nombre comercial protege un establecimiento comercial dedicado a las actividades de gimnasio o centro de acondicionamiento físico, físicas y deportivas, tratamientos de rehabilitación de lesiones, masajes terapéuticos, reductivos, competencias deportivas, centro de estética y belleza, actividades gastronómicas, confección y venta de ropa y



artículos de gimnasio y deportes en general, equipo y maquinaria para gimnasio, centro de capacitación y formación sobre deporte y salud; los cuales son similares, relacionados y complementarios de los que se pretende proteger y distinguir con el registro marcario solicitado, lleva razón el Registro de origen al denegar la inscripción de la marca solicitada de acuerdo con la causal extrínseca contenida en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de marcas, ya que al apreciarse claramente que la totalidad de los términos “**XTREME GYM**” del nombre comercial inscrito, se encuentran totalmente contenidos en el signo de la marca pretendida “**GYM X XTREME GYM CORONADO**” por lo que se confirma el riesgo de confusión y de asociación empresarial por la confusión visual, auditiva e ideológica que claramente se advierte al contener los términos del nombre comercial dentro de la marca pretendida.

El riesgo de confusión y de asociación empresarial aumenta al determinarse que el signo marcario que se solicita registrar enlista servicios similares y relacionados a los protegidos por este nombre comercial por lo que se confirma la denegatoria determinada por el Registro de la Propiedad Intelectual por la causal contenida en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de marcas.

Por otra parte, en el cotejo marcario con las marcas inscritas “**X FIT**” y “**XTREME FIT**” este Tribunal confirma la denegatoria determinada por el operador jurídico del Registro de la Propiedad Intelectual por el posible riesgo de confusión y de asociación comercial de estas marcas inscritas con la marca pretendida y cuyo elemento denominativo, una vez extraído el elemento común y de uso general “**GYM**” es el siguiente: “**X XTREME CORONADO**” el cual debe cotejarse frente a los



elementos denominativos de las marcas inscritas “XTREME FIT” y “X FIT”

En el nivel gráfico, los términos “X XTREME CORONADO” no ofrecen la suficiente distintividad frente a “XTREME FIT” y “X FIT” razón por la que este Tribunal rechaza el agravio del recurrente referido a que “la letra “X” de forma predominante en el diseño” ofrece la distintividad suficiente para eliminar el riesgo de confusión y de asociación determinado por el Registro de origen en la resolución impugnada.

En cuanto a la similitud gráfica, el elemento denominativo de la marca pretendida “X XTREME CORONADO” presenta más similitudes que diferencias con respecto a la marca inscrita “XTREME FIT”; aumentándose el riesgo de confusión y de asociación empresarial a nivel auditivo y fonético.

A nivel ideológico, los términos “GYM”, “XTREME”, “FIT” transmiten la misma idea al consumidor de salud física, anaeróbica y atlética por lo que también existe riesgo de confusión a nivel conceptual por lo que debe confirmarse la resolución impugnada y rechazar los agravios del recurrente.

Del análisis precitado, se desprende que el signo propuesto no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel gráfico, fonético e ideológico existe riesgo de confusión y de asociación empresarial, al existir la probabilidad que el consumidor deduzca que la marca de servicios pretendida posea el mismo origen empresarial.



Respecto a la doctrina y la jurisprudencia incorporada por el recurrente como sustento de sus agravios, este Tribunal reitera que aquellas fundamentaciones no pueden ser de aplicación al caso de examen, toda vez que cada caso en particular debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y sujeto al marco de calificación registral que le corresponda al operador del Registro de origen; resultando además que, las resoluciones dictadas por este órgano se consideran guías para el administrado, pero no poseen lineamientos absolutos u ortodoxos de aplicación para los nuevos casos sometidos ante la administración registral, y mucho menos pueden servir, para descontextualizar los argumentos jurídicos del derecho marcario contenidos en aquellas resoluciones dictadas, por lo que se rechazan todos los agravios de la parte recurrente en ese sentido.

Igual criterio aplica para rechazar los agravios referidos a otros procesos de inscripción o registros marcarios aceptados en el Registro de la Propiedad Intelectual, ya que no procede en este procedimiento, examinar la procedencia o no de aquellas inscripciones; las cuales tampoco producen efectos jurídicos eximentes o excepciones para que el promovente cumpla con las disposiciones contenidas en los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Josué Villalobos Jiménez, en su condición de apoderado especial de la empresa CADENA DE GIMNASIOS J.O.H. SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:27:10 horas del veintitrés



de julio de dos mil veinticinco.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Josué Villalobos Jiménez, cédula de identidad 1-1332-0413, en su condición de apoderado especial de la empresa CADENA DE GIMNASIOS J.O.H. SOCIEDAD ANÓNIMA; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:27:10 horas del veintitrés de julio de dos mil veinticinco, la que en este acto **se confirma**. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 25/05/2026 10:00

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 25/05/2026 08:11

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 24/05/2026 12:07

Gilbert Bonilla Monge

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/CDFM

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 25/05/2026 08:44

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
CELSO DAMIAN FONSECA MC SAM (FIRMA)
Fecha y hora: 24/05/2026 09:05

Celso Damián Fonseca Mc Sam



DESCRIPTORES:

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36