

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Expediente 2005-0248-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca "Spin Fit" (diseño)

TV Shopping International S.A.

Registro de la Propiedad Industrial

Expediente de origen N° 8257-04

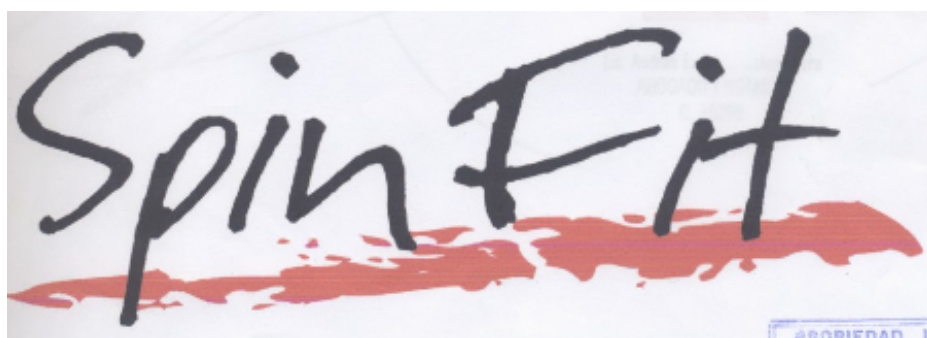
### ***VOTO 026-2006***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del trece de febrero de dos mil seis.***

Conoce este Tribunal el ***Recurso de Apelación*** planteado por el señor **Andrés Calvo Herra**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-mil noventa y tres-cero cero veintiuno, en su calidad de apoderado especial de la empresa **TV Shopping International S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y tres, contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y ocho minutos y trece segundos del quince de marzo de dos mil cinco.

#### **RESULTANDO:**

- I. Que el tres de noviembre de dos mil cuatro, el Lic. Andrés Calvo Herra en su condición de representante de la empresa TV Shopping International S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica:



## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

en clase 28 de la Nomenclatura Internacional, para proteger un aparato para ejercicios corporales; indicando que la traducción al idioma castellano de la palabra “Spin” es girar y de “Fit” es en forma.

- II. Que mediante resolución dictada a las trece horas treinta y ocho minutos trece segundos del quince de marzo de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud presentada, de conformidad con lo dispuesto por los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
- III. Que inconforme con dicha resolución, el representante de la empresa TV Shopping International, S.A., presentó, el doce de abril de dos mil cinco, recurso de apelación en su contra, en el que adujo que la marca solicitada ha sido ampliamente usada en Costa Rica por su representada, lo que le confiere el carácter de notoria, y que no existe riesgo de confusión con “Fit Spin”, nombre con el que comercializa la empresa Atala Ginny un aparato para hacer ejercicios.
- IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Licenciada Montano Álvarez; y**

### **CONSIDERANDO:**

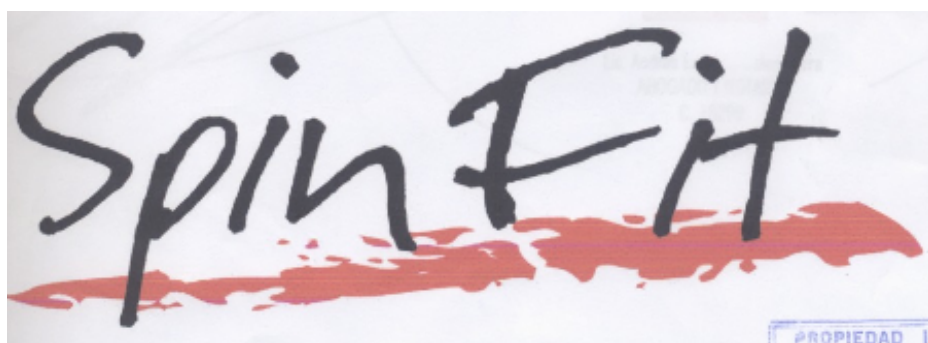
**PRIMERO: HECHOS PROBADOS:** De los elementos que constan en el expediente, se tiene como único hecho probado que existe una empresa denominada Atala Ginny, que comercializa aparatos para ejercitarse, entre ellos uno denominado “Fit Spin” que es del tipo bicicleta estacionaria (folios del 8 al 11).

**SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS:** De interés para la resolución del presente asunto, se tienen como hechos no probados: 1- Que la marca “Fit Spin” esté inscrita en Costa Rica. 2- Que la bicicleta estacionaria distinguida con la marca “Fit Spin” sea comercializada en Costa Rica.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO:** 1.- La solicitud de inscripción de la marca de fábrica “Spin Fit” (diseño) es rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial ya que, según su criterio, carece de la novedad necesaria para configurarse como un derecho marcario, por ser las palabras que la componen genéricas derivadas del idioma inglés, pues el vocablo “Spin” quiere decir dar vuelta y la palabra “Fit” significa entrar justo o ajustado, por lo que concluye no hay “...presupuestos importantes para registrar el elemento marcario...”. Además, el Registro fundamentó la resolución final apelada, conforme a una búsqueda que se realizó en Internet, en el hecho de que existe un aparato para hacer ejercicios llamado “Fit Spin”, perteneciente a una empresa denominada Atala Ginny, que le llevó a concluir que, por existir una similitud gráfica y fonética entre esta denominación y la solicitada por TV Shopping International S.A., podría causar algún tipo de engaño o confusión en el público consumidor. En apoyo de su tesis citó el Registro los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas). 2.- Por su parte, el apelante argumentó que la marca de su representada, “Spin Fit” (diseño), es una marca notoria, y que la jurisprudencia patria ha aceptado incluso diferencias de tan solo una letra entre una marca y otra, por lo que el peligro de confusión en el público consumidor es inexistente. 3.- A los fines de resolver el presente caso, es pertinente analizar los razonamientos aportados por el Registro y que le sirvieron de fundamento para denegar la solicitud de inscripción de la marca



y los esgrimidos por el apelante en su expresión de agravios. Adujo el Registro que el signo solicitado carece de caracteres especiales de novedad importantes, como para acceder a su registro; que es un signo genérico; además de que se da una colisión con la marca “Fit Spin”, que protege un aparato para hacer ejercicios comercializado por la empresa Atala Ginny. 4.- Este Tribunal, en el voto N° 022-2006, de las diez horas treinta minutos del nueve de febrero de dos

mil seis, en referencia a la novedad dijo: *El concepto de novedad, tal como es entendido por el Registro, alude a un criterio de “creatividad”, que no debe exigirse en el derecho marcario como condición para la autorización de un signo; lógicamente que, a mayor creatividad, mayor probabilidad de obtener el registro del signo, aunque una denominación genérica en relación con un producto o servicio determinado, puede resultar absolutamente distintiva en relación con otro.*” Así, si el Registro no puede exigirle novedad al signo, en el sentido en que lo hace, sí debe exigir la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar su inscripción, y por eso se entiende, entonces, que el órgano a quo sustente la denegatoria en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto encontró que el signo solicitado constituye una denominación genérica. **5.-** A su vez, si atendemos a lo que doctrinariamente se conoce como novedad de la marca, es decir, la disponibilidad de la marca, que ésta no haya sido ya adoptada, que sea distintiva en relación con otra, tenemos que en el estudio realizado para conocer de la posible inscripción de marcas iguales o similares, visible de folios 4 a 7, no aparece inscrita o en proceso de inscripción algún otro signo que, por haberse presentado antes, impida que la que ahora se pretende inscribir se encuentre disponible, por lo que dicho criterio no puede usarse válidamente para rechazar la inscripción solicitada. **6.-** En cuanto a la falta de aptitud distintiva de la marca solicitada, que el Registro tuvo como fundamento para denegarla, este Tribunal estima que el signo debe ser analizado en su conjunto, no sólo en consideración del elemento denominativo, ya que la composición “Spin Fit” es parte de un diseño que incluye a ambos vocablos y la forma en que éstos son presentados. El registro de la marca se deniega, pues, según el a quo, las palabras “spin” y “fit” que la conforman, son “... genéricas derivadas del idioma inglés...”, que al ser traducidas, los respectivos significados son dar vuelta y entrar justo o ajustado, los que considera no son “...realmente presupuestos importantes para registrar el elemento marcario.”. Sin embargo, el rechazo basado en la causal de falta de distintividad debido al resultado de la traducción de las palabras que componen al signo marcario, no es correcto, pues la traducción que exige el inciso g) del artículo 9 de la Ley de Marcas lo es para que el Registrador pueda comprobar que con la marca que se pretende inscribir no se esté violentando alguna de las causales que autorizan su rechazo, por ejemplo, que sea contraria a la moral o el orden público, ofenda a una religión, entre otros, pero el estudio sobre la distintividad debe de realizarse estrictamente sobre la marca tal y como será percibida por el público consumidor. Sobre este punto resulta pertinente el criterio sustentado por la Sala Segunda de Apelaciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI), que en la resolución del caso R 24/2000-2 del trece de mayo de dos mil uno, en su párrafo 19º resolvió que una marca puede

adquirir carácter distintivo por el hecho de no estar expresada en el idioma del país (“...the term ‘TRI-CLAMP’ would not, in the languages of those countries, be seen as referring to the goods...” [el término ‘TRI-CLAMP’ no será visto, en los idiomas de esos países, como referido a los productos]) (se puede consultar en [http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/2000/en/R0024\\_2000-2.pdf](http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/2000/en/R0024_2000-2.pdf), consultada el 14/02/2006). Aplicando dicho criterio a la marca que se pretende inscribir, tenemos que “Spin Fit” no es una forma de llamar en español, idioma oficial en Costa Rica, a un aparato para hacer ejercicios, es decir, no constituye su denominación genérica, pues, si “...la denominación genérica es la expresión usada por el público para designar determinado producto o servicio que parte del vocabulario general o uso común...” y si “...la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 139-IP-2005. Quito, 19 de octubre de 2005), entonces, precisamente, tenemos que “Spin Fit” no es la denominación empleada en el idioma español para designar este tipo de máquinas, puesto que al preguntar ¿qué es “Spin Fit”?, no se responde: “es una máquina para hacer ejercicios”. Ahora bien, si se toma en cuenta la realidad del consumidor promedio costarricense el cual, según la experiencia, tiene algún conocimiento del idioma inglés, puede concluirse que la marca “Spin Fit” lo que hace es evocar la idea de ponerse en forma a través de un movimiento giratorio, objetivo que podría lograrse mediante el empleo de diversos medios, por lo que no llega a ser descriptiva. **7.-** En cuanto al rechazo del signo debido a la posible confusión que puede generarse entre la marca cuyo registro se solicita y la marca “Fit Spin” que protege el aparato de ejercicios comercializado por la empresa Atala Ginny, según la búsqueda realizada en la red Internet por el Registrador y visible a los folios 8 a 11, este Tribunal es del criterio de que no puede denegarse válidamente el registro de una marca, con fundamento en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, pues, en primer lugar, la norma hace referencia a una condición que atañe precisamente al signo en sí, a su capacidad para distinguir el producto o servicio de que se trata, por lo que la norma no es de aplicación; en segundo lugar, tampoco podía el Registro denegar la autorización con fundamento en la similitud gráfica y fonética entre ambos signos, por cuanto no se allegó al expediente la información necesaria para demostrar que la marca “Fit Spin”, que se encuentra en Internet, está respaldada, o por un registro de marca anterior o, al menos, que la empresa Atala Ginny comercializa en Costa Rica un aparato para hacer ejercicios corporales denominado “Fit Spin”. De la información encontrada en Internet no se puede deducir que dicha comercialización se esté dando en Costa Rica, por lo que sólo este

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

indicio no puede ser suficiente para rechazar el registro; amén de que en el trámite de dicha solicitud no medió oposición de algún interesado que hubiese hecho valer su mejor derecho. **8.-** Por su parte, el representante de la empresa apelante adujo que la marca solicitada debía de inscribirse por ser una marca notoria. Sin embargo, no aportó al expediente ningún elemento probatorio que sustentase tal tesis, pues la publicidad televisiva que se emite para lograr la efectiva comercialización de este producto, no constituye un elemento suficiente para conferirle tal carácter. Además, la notoriedad no está planteada en la ley como un criterio para el registro, pues una marca no se registra o se deja de registrar por el hecho de ser notoria; la notoriedad de una marca es un criterio para su defensa, y este es el sentido del artículo 44 de la Ley de Marcas. Sin embargo, y por ir dirigido su recurso a lograr la continuación del trámite de inscripción, es que deberá de ser declarado con lugar. **9.-** Conforme a las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, al encontrar este Tribunal que la marca de fábrica “SPIN FIT”, en clase 28 de la Nomenclatura Internacional, posee la suficiente capacidad para distinguir el producto que con ella se pretende proteger y no induce a confusión al público consumidor, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Andrés Calvo Herra, en su condición dicha, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y ocho minutos trece segundos del quince de marzo de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de registro de la marca de fábrica “SPIN FIT”, en clase 28 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.—

**CUARTO: 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, Ley N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

### ***POR TANTO:***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Andrés Calvo Herra,

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

en su calidad de Apoderado Especial de la empresa TV Shopping Internacional, S. A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y ocho minutos y trece segundos del quince de marzo de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar, la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica “SPIN FIT” (diseño), si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **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*