



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0167-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de comercio “SPINNING”**

**MAD DOGG ATHLETICS INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1262-2008)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 330-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del siete de setiembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vásquez**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-461-803 actuando como representante de la empresa **Mad Dogg Athletics Inc.**, sociedad existente y organizada bajo las leyes del Estado de California, Estados Unidos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciseis horas, cinco minutos, veintiún segundos del quince de enero de dos mil diez.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el catorce de febrero de dos mil ocho, el Licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**SPINNING**”, que traducido al idioma español significa “hacer girar”, en **clase 28** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*equipos en relación con bicicletas estacionarias para ejercicios y máquinas para entrenamiento con peso.*”



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas, cinco minutos, veintiún segundos del quince de enero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el primero de febrero de dos mil diez, el Licenciado Gamboa Vásquez, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar el registro del signo solicitado por la empresa **MAD DOGG ATHLETICS INC**, por considerar que



el signo propuesto está constituido por un término genérico y de uso común en relación con los productos a proteger, lo que denota falta de distintividad que lo hace no susceptible de protección registral, con lo que violenta lo establecido en los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El término “**SPINNING**” transmite una idea muy clara de lo que se trata, sea, en general *“un entrenamiento aeróbico que se realiza con una bicicleta estática al ritmo de la música”*, y dado que con éste se pretende proteger equipos relacionados con bicicletas estacionarias para ejercicios, se contraviene el artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Que el signo analizado en su integridad carece de distintividad por estar conformado por términos genéricos en relación con el producto que pretende proteger y por lo tanto resulta inapropiable por un particular.

Por su parte, el recurrente en sus varios escritos de exposición de agravios, manifiesta que la marca “**SPINNING**” se encuentra inscrita en los Estados Unidos desde el año 1996, es decir hace más de 14 años, a favor de su representada **MAD DOGG ATHLETICS INC.**, en las clases 09, 25 y 28, protegiendo en la **clase 28**: Equipo para ejercicios en la naturaleza de bicicletas estacionarias y máquinas de entrenamiento con pesas. Agrega que dicha marca surge de un revolucionario programa de entrenamiento sobre bicicleta estacionaria, creado por el señor Johnny Golberg, *“...para lo cual procedió a proteger su marca y fundó la empresa Mad Dogg Athletics Inc., todo ello con la finalidad de promover la venta de bicicletas de esa marca, así como el programa por él creado. / Dado el auge que ha tenido esta forma de ejercitarse a nivel mundial, ha ocasionado que muchas personas piensen que hacer SPINNING es ejercitarse en una bicicleta estacionaria, cuando en realidad es un programa especial creado por el señor Golberg por medio del cual a través del ejercicio en este tipo de bicicleta se potencia el cuerpo y la mente, consiguiendo así una mejora general de la condición física y mental de quien lo practica. Para ello se innova escuchando música y haciendo las personas que participan el mismo movimiento...”*



Agrega que según la traducción al español la palabra “**spinning**” tiene, entre otros significados, “**giro rápido**” razón por la cual no es posible circunscribir este término al ejercicio que se realiza en bicicleta estacionaria, sino que es aplicable a cualquier tipo de giro utilizando cualquier medio o aparato que gire, con la particularidad de que sean realizados en forma rápida o veloz.

Para respaldar su dicho, el apelante aporta documentación relacionada con la inscripción de la marca solicitada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, así como del registro en Costa Rica de dos signos similares: “**SPINNER**” bajo el Registro No. 178469 para proteger y distinguir bicicletas estacionarias para ejercicios, en clase 28 internacional, y “**SPIN**” bajo el Registro No. 196416 para proteger y distinguir servicios para proveer instrucciones y consultas en el campo del acondicionamiento físico y el ejercicio, en clase 41 internacional, ambos a nombre de Mad Dogg Athletics Inc. Estos dos últimos registros fueron aceptados en nuestro país y “...conjuntamente con el signo marcario “**SPINNING**” completan el programa creado por el sudafricano **JOHNNY GOLDBERG** de pedaleo con bicicleta estacionaria (ciclismo salón)...”

Dadas estas razones solicita a este Tribunal sea revocada la resolución que impugna.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS.** Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos



productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

*c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.*

*(...)*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”*

De acuerdo con el inciso citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: *“(...) suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores*



(*novedosa*)” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

La *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...*pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...*” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

En el caso bajo estudio, consta en los autos que la marca fue registrada en los Estados Unidos desde hace más de 14 años y, según lo manifiesta el mismo recurrente, esta forma de ejercitarse ha sido muy difundida a nivel mundial y Costa Rica no es la excepción. Por esto, en nuestro país, el consumidor promedio identifica como *spinning* una técnica determinada de entrenamiento, que se realiza en forma individual o en grupo y utilizando una bicicleta estacionaria. Es por ello que para el caso concreto, el signo solicitado no es



susceptible de registraci3n, dado que la empresa fundada por su creador solicit3 su protecci3n registral en Costa Rica hasta el a1o 2008, cuando el t3rmino que constituye el signo (“spinning”), ya haba sido asimilado por el consumidor, llegando a ser de uso com3n para este tipo de entrenamiento. Es com3n en nuestro medio escuchar las expresiones “*voy a ir a spinning*” o “*es una bicicleta de spinning*”, siendo adem3s que dicha pr3ctica se ofrece en muchos gimnasios u otros lugares de pr3ctica deportiva o de acondicionamiento f3sico, adem3s de que en cada caso los movimientos y las t3cnicas utilizadas son distintos, sin obedecer a un sistema o m3todo 3nico.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el art3culo 7 **incisos c) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**SPINNING**” para proteger y distinguir “equipos en relaci3n con bicicletas estacionarias para ejercicios y m3quinas para entrenamiento con peso”, ya que dicho t3rmino alude exactamente al producto ofrecido y por ello carece de distintividad en relaci3n con productos que de igual naturaleza pueden ofrecer otras empresas competidoras.

Alega el recurrente que su representada es titular del registro de esa misma marca en los Estados Unidos. Sobre este aspecto, le recuerda esta Autoridad que el derecho marcario est3 fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes, del cual deriva que no puedan considerarse como antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros pa3ses, ya que dichos registros fueron otorgados por esos pa3ses para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas seg3n las leyes costarricenses, sin que los registros for3neos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada pa3s tiene sus particularidades legales y sus anterioridades espec3ficas. Por supuesto, que existen



excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio.

En este mismo sentido, de la inscripción en nuestro país de las marcas SPINNER y SPIN, a favor de la empresa solicitante, tampoco deriva la obligación de la Autoridad Registral para aceptar el registro de la marca SPINNING, ya que los motivos y circunstancias que permitieron la inscripción de los indicados registros no pueden ser valoradas por esta Autoridad dentro de las presentes diligencias, siendo que el dictado de esta resolución debe basarse única y exclusivamente en los autos que constan dentro del expediente venido en Alzada.

Analizadas las causales previstas en el artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada contraviene esa disposición ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, se encuentran aquellas que carecen de distintividad suficiente por estar conformadas por términos genéricos y de uso común para los productos o servicios que pretenda proteger.

Es por todas las anteriores consideraciones, que este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado José Antonio Gamboa Vazquez**, en representación de la empresa **MAD DOGG ATHLETICS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cinco minutos, veintiún segundos del quince de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. 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 No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de





agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado José Antonio Gamboa Vazquez**, en representación de la empresa **MAD DOGG ATHLETICS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cinco minutos, veintiún segundos del quince de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **Descriptores**

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55