



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0267-TRA-PI-251-15

Solicitud de inscripción de marca “  ”

BEACHBODY, LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9408-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO 981 -2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, con cédula de identidad 1-532-390, en representación de la empresa **BEACHBODY, LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de California, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y siete minutos, treinta y siete segundos del diecinueve de febrero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. El Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en la condición indicada y mediante escrito presentado el 23 de setiembre de 2011 ante el Registro de la Propiedad Industrial, solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios, en Clases 05, 09 y 41 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir en **clase 05**: “*Bebidas de suplemento dietético y de reemplazo de comidas, mezclas de bebidas de suplemento nutricional en polvo, suplementos dietéticos y nutricionales, barras de reemplazo de comidas*”. En **clase 09**: “*Aparatos para*



grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes, portadores de datos magnéticos, tales como, cintas de video, casetes, DVD y CD pre grabados”. En clase 41: “Proporcionar un sitio web especialmente de instrucción en línea en el área de ejercicios físicos, acondicionamiento físico y nutrición y seguimiento de progresos de entrenamiento, servicios educativos y servicios educativos en línea, tales como, proporcionar instrucciones en las áreas de equipo de ejercicios, ejercicio físico y nutrición, servicios de entrenamiento de acondicionamiento físico, tales como, rastreo de progresos de entrenamiento para otros, servicios de entrenamiento, tales como, la realización de concursos, servicios de educación y entretenimiento, tales como, brindar un sitio web especialmente ps d audio, video clips, videos musicales, clips de películas, fotografías e información”, que consiste en el siguiente diseño:



SEGUNDO. Mediante resolución de las dieciséis horas, cincuenta y tres minutos, ocho segundos del dos de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de la marca propuesta por ser similar a la marca con Registro No. 125949. Esta resolución fue apelada por la sociedad solicitante.

TERCERO. Que mediante **Voto 1174-2012** dictado por este Tribunal a las quince horas con diez minutos del trece de noviembre de dos mil doce se anuló la resolución final indicada por incongruencia, en razón de que se omitió pronunciamiento respecto de la registrabilidad de la marca en las clases 09 y 41.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y siete minutos, treinta y siete segundos del diecinueve de febrero de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro de la marca propuesta para la clase 5 internacional.



QUINTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de marzo de 2015, el licenciado Edgar Zurcher Gurdían solicitó la división de esta solicitud a efecto de que se continúe con el trámite respecto de las clases 9 y 41 en expediente aparte. Esta solicitud fue admitida por el Registro en resolución de las nueve horas, veinticuatro minutos, cincuenta segundos del 11 de marzo de 2015.

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, el licenciado Zurcher Gurdían interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

SÉTIMO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 24 de agosto del 2015.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho con este carácter, y de interés para el dictado de la presente resolución, el siguiente: **1-**. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el registro **125949**, en clase 05 internacional, la



marca “  ” a nombre de la empresa **PAH USA 15 LLC**, vigente desde el 18 de mayo de 2001 y hasta el 18 de mayo de 2021, que protege: “*preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias*”. (Ver folios 91 y 92).



SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar el registro solicitado con fundamento en el inciso a) del artículo 8 en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, ya que al analizarla respecto del signo inscrito se evidencia que existe similitud entre ellas y esto puede provocar en el consumidor un riesgo de confusión y asociación, en relación a los productos que pretende proteger en la clase 5 internacional.

Por su parte, la apelante manifiesta que, si bien las marcas protegen productos dentro de la misma clase, los de la propuesta se limitan a aquellos utilizados como soluciones para estar en forma y bajar de peso. Agrega que entre los signos cotejados también hay diferencias gráficas importantes y por ello, en aplicación del principio de especialidad, su coexistencia no es contraria a derecho. Adicionalmente, alega que los productos de su representada no requieren prescripción médica, ni se venden al por menor, sino solamente a través de Beachbody y su personal autorizado, lo que disminuye cualquier riesgo de confusión al momento de adquirirlos, ya que su consumidor es especializado, consciente y conocedor de sus necesidades y por ello pone especial cuidado a la hora de adquirir el producto. Manifiesta que su representada no es una empresa farmacéutica y por ello no es posible que exista confusión entre los consumidores sobre el origen de sus productos, respecto de la titular de la marca con registro 125949. En razón de dichos alegatos, solicita se declare con lugar su recurso y se ordene continuar con el trámite de registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición



conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En este sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas resultan de interés en este caso:

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.”

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto, no es posible su inscripción por afectar derechos de terceros, en razón de que resulta aplicable el artículo 24 parcialmente transcrito, al considerar que el examen de semejanza debe hacerse en base a la impresión que producen los signos en su conjunto, siendo evidente que en



este caso existe similitud gráfica entre el signo solicitado



, dado que ambos consisten en un diseño conformado por un círculo negro que contiene una línea ondulada en color blanco que lo atraviesa, sin que exista entre ellos un



elemento que permita distinguirlos. Aunado a lo anterior, los productos a que ambos se refieren son de la misma naturaleza y se encuentran en la misma clase 5, respecto de la cual el análisis debe ser más riguroso por tratarse de preparaciones y sustancias que pueden poner en peligro la salud pública, en virtud de lo cual no resulta aplicable a este caso el principio de especialidad marcaria.

Por lo expuesto, sí observa este Tribunal la infracción al artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí que no es posible acoger los alegatos de la empresa apelante, dado el inminente riesgo de provocar confusión en el consumidor.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **BEACHBODY, LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y siete minutos, treinta y siete segundos del diecinueve de febrero de dos mil quince, la cual se confirma.

QUINTO. SOBRE EL 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, N° 8039 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **BEACHBODY, LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y siete minutos, treinta y siete segundos del



diecinueve de febrero de dos mil quince, la que en este acto se confirma para que se deniegue



el registro del signo “ ”. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor
Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros
TG: Marcas Inadmisibles
TNR: 00.41.33