

ESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0203- TRA-PI-

Solicitud de inscripción de Marca de Servicios “ZUMBA”

ZUMBA FITNESS LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-5056)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1004-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas treinta y cinco minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Pedro Oller Taylor, mayor, casado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno siete ocho siete cuadro dos cinco apoderado especial de la empresa **ZUMBA FITNESS LLC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta minutos treinta y cinco segundos del cinco de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta y uno de mayo de dos mil doce, por el Licenciado Pedro Oller Taylor, apoderado especial de la empresa **ZUMBA FITNESS LLC** solicita la inscripción de la marca de fábrica en clase 41 para proteger y distinguir: *“Servicios de educación, entrenamiento; entretenimiento; actividades culturales y deportivas; patrocinio de “blogs” en línea relacionados con baile y fitness; todos estos relacionados con baile, fitness y/o salud.*

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta minutos treinta y cinco segundos del cinco de febrero de dos mil trece, resolvió



TERCERO. Que el Licenciado Pedro Oller Taylor, apoderado especial de la empresa **ZUMBA FITNESS LLC**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta minutos treinta y cinco segundos del cinco de febrero de dos mil trece, y por ese motivo conoce este Tribunal.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

bajo el registro número 162044 para proteger en clases 49
centro comercial dedicado a servicios de diversión tales como
 7. Inscrito el 18 de setiembre de 2006.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud presentada por el apoderado especial de la empresa **ZUMBA FITNESS LLC**, al considerar que en ese Registro se encuentra inscrito el nombre comercial **ZUMBA (DISEÑO)** al realizar el cotejo a nivel fonético determina que los signos cotejados se pronuncian exactamente igual “ZUMBA”, y en cuanto al punto de vista ideológico se determina que el término “ZUMBA” son percibidos de la misma forma por el consumidor, como un movimiento o disciplina fitness enfocado por una parte a mantener un cuerpo saludable por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas, que comúnmente son conocidas es decir una forma de hacer ejercicio, pasar entretenido e incluso ayudar a la salud, de tal manera que ideológicamente son idénticos, rechazando su inscripción por considerar que al existir similitud fonética e ideológica, podría causar confusión en los consumidores, por lo que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos los cuales se reconocen a través de su inscripción.

El apelante en su escrito de agravios señala que desde el año 2008 existe inscrita la marca **ZUMBA FITNESS (DISEÑO)** a nombre de su representada, por lo cual indica que la solicitud del nombre comercial constituye una extensión de la marca registrada propiedad del mismo titular, siendo que no debería existir objeción por parte del Registro, agrega que en aplicación del principio de especialidad y dado que el signo registrado no presenta similitud o confusión con los productos que protege el inscrito, ya que se encuentran en clases internacionales diferentes, existe un grave error por parte del Registro de la Propiedad Industrial al equiparar dos signos como similares encontrándose éstas en dos clases diferentes, además alega la notoriedad del signo de su representada.



CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y apelante y a efecto de resolver sus alegatos, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca, la cual debe ser cotejada con un nombre comercial. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

MARCA SOLICITADA

ZUMBA

Para proteger “*Servicios de educación, entrenamiento; entretenimiento; actividades culturales y deportivas; patrocinio de “blogs” en línea relacionados con baile y fitness; todos estos relacionados con baile, fitness y/o salud*”.

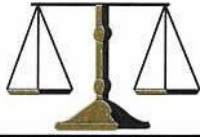
NOMBRE COMERCIAL INSCRITO



En clases 49 internacional: “*Un establecimiento comercial dedicado a servicios de diversión tales como baile, aeróbicos, espectáculos*”

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical idéntica, las letras **ZUMBA** en la solicitada lo que conlleva a que el consumidor medio crea que estos signos están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

En el caso, ha de tenerse presente que los servicios que pretende desarrollar el signo solicitado están relacionados con los servicios del nombre comercial inscrito. Adviértase, que en lo que interesa **el signo solicitado** contempla en clase 41 internacional: “*Servicios de educación, entrenamiento; entretenimiento; actividades culturales y deportivas; patrocinio de “blogs” en línea relacionados con baile y fitness; todos estos relacionados con baile, fitness y/o salud*” y el **nombre comercial inscrito** es para: “*Un establecimiento comercial dedicado a servicios de diversión tales como baile, aeróbicos, espectáculos.*”



Debido a lo anterior no son procedentes los agravios del apelante, relativos a que en el presente caso se debe aplicar el principio de especialidad para eliminar el riesgo de confusión. El cotejo entre dos marcas requiere el análisis de los dos elementos que las conforman, sus signos constitutivos y el ámbito aplicativo al que están destinadas, de forma que por el principio de especialidad, el titular de una marca dispone de un *ius prohibendi únicamente* en relación con productos o servicios idénticos o similares a los registrados, salvo en el caso de marcas notorias.

El principio de especialidad está, entre otros regulado, por el artículo 89 de la Ley de Marcas, que indica que independientemente si los productos o servicios se encuentran en clases diversas o en la misma clase, debe de analizarse si efectivamente hay relación entre los mismos. De esta forma, para determinar esa similitud entre los productos o servicios designados debe tenerse en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios, factores tales como su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario. Precisamente en este caso, el principio de especialidad lleva a asociar los servicios ofrecidos por la solicitante con los del signo inscrito, toda vez que los mismos giran alrededor de baile, fitness y diversión.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y el nombre comercial inscrito. Este riesgo de confusión conlleva obligatoriamente a la inadmisibilidad del signo propuesto, según lo previsto en los artículos 7,8,25 de la Ley de Marcas y 24 f) de su Reglamento.

Debido a lo anterior, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial solicitado **ZUMBA** fundamentado en una similitud fonética e ideológica con el signo inscrito **ZUMBA(DISEÑO)**, propiedad de Freddy Eduardo Rojas Campos ya que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo **8 inciso d)** de la Ley de de Marcas y

Otros Signos Distintivos, por ser confundibles y proteger servicios relacionados.

QUINTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA. Es importante señalar que respecto a los agravios del apelante relativos a la notoriedad de la marca de su representada, se ha de indicar, que el recurrente no presenta prueba que acredite esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”,*

En el presente caso se observa que la prueba aportada consiste en copias certificadas de visitas a la página de internet sin traducir (ver folios 96 a 123 del expediente) y fotocopias certificadas sin traducir (folios 124 a 154)

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los requisitos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, obsérvese que si bien la prueba presentada puede dar indicios de notoriedad, al no presentarse traducida, no es admisible. Tómese en cuenta que para demostrar la notoriedad de una marca se debe valorar la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición, los cuales se echan de menos en el presente asunto, por no constar prueba idónea.

Conforme lo indicado, procede en el presente caso, declarar sin lugar el recurso de apelación

interpuesto por el Licenciado Pedro Oller Taylor, apoderado especial de la empresa **ZUMBA FITNESS LLC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta minutos treinta y cinco segundos del cinco de febrero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Pedro Oller Taylor, apoderado especial de la empresa **ZUMBA FITNESS LLC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta minutos treinta y cinco segundos del cinco de febrero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.