

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0686-TRA-PI

**Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio
(FITNESSPRO START THINKING PRO) (5)**

ALEJANDRO L. VALDES JR., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-8123)

Marcas y Otros Signos Distintivos



VOTO 0203-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas treinta minutos del quince de marzo del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación planteado por la licenciada Melissa Mora Martin, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1041-835, en su condición de apoderada especial del señor Alejandro I. Valdés, Jr., estadounidense, empresario, con domicilio en 167 SW 20th Road Miami, FL. 33129, USA, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:05:58 horas del 23 de octubre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:19:09 horas del 21 de agosto del 2017, la licenciada Melissa Mora Martin, de calidades y condición

indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “*Suplementos dietéticos y nutricionales para mejorar la salud*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14:05:58 horas del 23 de octubre del 2017., indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”***

TERCERO. Inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, la representación del señor Alejandro I. Valdés, Jr., presentó recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante en su contra y en razón de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa a las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción del signo en razón de estar conformada por términos denominativos y elementos figurativos que en su conjunto no poseen distintividad de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación del señor Alejandro I. Valdés, Jr., indica que su signo tiene la creatividad suficiente para ser inscrita y que al verse en conjunto, la combinación de líneas y patrones la convierten en una marca digna de protección registral, y cuenta con la distintividad necesaria para no causar confusión entre el público consumidor y pueda diferenciar los productos de su representado de otros de su misma especie o clase, por lo que no se causaría ningún perjuicio para las empresas competidoras ni para el público consumidor. Que no es cierto que la marca califica o describe los productos a proteger ni que las palabras son de uso común o genéricas del producto a proteger, tampoco es un nombre que usualmente el consumidor identifica esta clase de productos, y esa evaluación de la distintividad se debe realizar con base al conocimiento del consumidor medio.

Según lo anterior, se debe evaluar la totalidad del signo marcario, pues el diseño aportado complementa la distintividad de su marca y un logotipo distintivo que facilita su diferenciación y que según la doctrina, se ubicaría en el margen de las marcas evocativas cuyo registro es permitible, siendo entonces que FITNESS PRO START THINKING PRO (diseño) está compuesto por términos de uso común que al juntarlos, forman un signo distintivo completamente registrable, el cual puede ser diferenciado con facilidad de otros de su misma especie o clase.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La distintividad es una particularidad de todo signo marcario 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 que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

Bajo esta premisa, y siendo que los signos deben tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

***“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:...
g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ...”***

Esa misma distintividad la expone el tratadista Diego Chijane de la siguiente forma:

“La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común” (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

De este modo, la distintividad se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios que vaya a proteger, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Ello obliga a que; según lo indica LABORDE, la marca que se proponga debe ser: ***“...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).

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; además de otro objetivo como lo es la defensa del consumidor, en no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios; de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa y aplicada la doctrina y normativa parcialmente transcrita al signo objetado, se advierte que el conjunto propuesto en la marca de fábrica y comercio



, solicitado para proteger y distinguir “*Suplementos dietéticos y nutricionales para mejorar la salud*”, carece de la distintividad necesaria para ser registrable; ya que el término “**FITNESS PRO START THINKING PRO**”, al traducirlo al idioma español, uno de sus significados y el cual el solicitante indica significa “**APTITUD PRO EMPIEZA A PENSAR PRO**”, tomando en cuenta que el término **FITNESS** posee dos acepciones; una de ellas relativa a *aptitud* o *idoneidad*, y la otra a la condición de encontrarse *físicamente saludable* o *en forma* (<http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=fitness>); siendo el concepto más sucinto y con un significado más acorde como lo es **ESTADO FISICO** (Conjunto de ejercicios gimnásticos especialmente indicados para conseguir y mantener un buen estado físico-

https://www.google.com/search?ei=OrbsWo2_CsWczwLr9onAAg&q=concepto+de+fitness), y el termino **PRO** cuyo concepto indica: “**1. m. Ventaja o aspecto favorable. Sopesa el pro y el contra de la decisión. 2. m. o f. desus. Provecho o utilidad.**” (<http://dle.rae.es/?id=UDZ4vSn>), es entonces que la acepción “**ESTADO FISICO PROFESIONAL EMPIEZA A PENSAR PROFESIONAL**”, en conjunto estos términos transmiten el pensamiento de los productos que se pretenden proteger en la clase solicitada, y además que el signo propuesto carece de la distintividad al estar conformado por términos genéricos y capaces de crear confusión con respecto a las cualidades o características de los productos a proteger.

Visto lo anterior, resulta claro para este Tribunal que el signo propuesto, examinado en su conjunto, está conformado por el término denominativo **FITNESS**, como elemento central de la misma, siendo que la percepción inmediata por parte del consumidor de dichas acepciones “**FITNESSPRO**”, nos refiere con la idea de estar u obtener un cuerpo o una figura saludable o físicamente en forma, y en general a propiciar un estado de bienestar y salud física en general

logrado a partir tanto de la actividad física como de hábitos de alimentación saludable para el desarrollo de una vida sana.



En el presente caso, advierte este Tribunal que el signo propuesto  no tiene ningún elemento que le dé distintividad suficiente respecto de los productos que pretende proteger y distinguir, a saber: “*Suplementos dietéticos y nutricionales para mejorar la salud*”; la forma de las líneas y patrones de la marca solicitada, utiliza palabras que individualmente o vistas en su conjunto son de uso genérico, y donde el consumidor al traducirla mentalmente, surge y evoca la idea de aumentar, depurar o maximizar la salud física para atletas o personas que desean mejorar su aptitud física; al resultar descriptiva de cualidades, caracterizándola como idónea para lograr y mantener una figura saludable y un bienestar físico, podría otorgar a los productos una eventual ventaja sobre los demás competidores de esta naturaleza que se encuentran en el mercado, y por ello el consumidor verá en este término una cualidad a encontrar en los productos así marcados.

De esta forma, la palabra *fitness*, es en este mercado de productos un término general y de uso común que debe quedar libre, para que cualquier comerciante pueda indicar que sus productos, en el caso de ser así, promueven el bienestar y la buena condición física de sus consumidores. Por esta razón, estamos frente a un término genérico y de uso común que no puede ser apropiado y carece de distintividad, ya que no se puede pretender diferenciar productos de los competidores en ese sector en específico por el uso de ese término. De ahí que la marca solicitada transgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:05:58 horas del 23 de octubre del 2017, se encuentra ajustada a derecho y por ello, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la

licenciada Melissa Mora Martin, en su condición de apoderada especial del señor Alejandro I. Valdes, Jr., confirmando dicha resolución.

CUARTO. 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, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación presentado por la licenciada Melissa Mora Martin, en representación del señor Alejandro I. Valdés, Jr., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:05:58 horas del 23 de octubre del 2017, la cual ***se confirma***. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora