

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0623-TRA-PI



Solicitud de registro de la marca de servicios

MULTISPA INTERNATIONAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8151-2016

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 0222-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas treinta y cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Federico Castro Kahle**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-1203-0778, en su condición de apoderado especial de la empresa **MULTISPA INTERNATIONAL S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-534428, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:44:50 horas del 14 de noviembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 23 de agosto de 2016, el señor **David Charles Mears Bower**, mayor, divorciado, empresario, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 8-0094-0675, en su condición de presidente de la empresa **MULTISPA INTERNATIONAL S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios



, en **clase 41** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“servicios en materia de esparcimiento, educación, deportes, gimnasia, acondicionamiento físico, terapia física, rutina de ejercicios, artes marciales, yoga, enseñanza del deporte, preparación mental del deportista, asesoría sobre entrenamientos internacionales, organización de eventos, torneos, y competencias deportivas”*.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 09:50:53 horas, del 01 de setiembre de 2016, le previno al solicitante las objeciones de forma y fondo contenidas en su solicitud, a efectos de subsanar dentro del plazo de 15 y 30 días según lo establecido por ley. Y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de setiembre de 2016, el solicitante subsana lo solicitado y modifica las características de los servicios a proteger y distinguir, para que se lea: en **clase 41**: *“servicios en materia de esparcimiento, educación física, deportes, gimnasia, acondicionamiento físico, ejercicios metabólicos, rutina de ejercicios, artes marciales, enseñanza del deporte, organización de clases, conferencias, eventos, torneos y competencias deportivas y sistema de clases de alta intensidad”*, y en **clase 44**: *“terapia física”*, y aporta el pago del cánón correspondiente, (Ver folios 9 a 10 del expediente principal).

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:44:50 horas del 14 de noviembre de 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”***.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el licenciado **Federico Castro Kahle**, de calidades y condición indicadas, interpuso el 21 de noviembre de 2016 en tiempo y forma el recurso de apelación y expresó agravios.

QUINTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso que nos ocupa, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar



sin lugar la solicitud de registro de la marca de servicios **MULTI Spa**, por cuanto estimó, que con fundamento en el artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el signo marcario propuesto está conformado por términos que asociados a los servicios a proteger son genéricos y de uso común, por lo que es inadmisibles por razones intrínsecas.

Por su parte, el licenciado **Federico Castro Kahle**, destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que el signo propuesto es mixto y posee distintividad, que el análisis marcario debe realizarse en cuanto a sus colores, formas geométricas, letras de diferentes estilos y el slogan “soñar, entrenar, lograr”, de esta manera el consumidor lo percibe como un todo enlazado a una de las cadenas más grandes de gimnasios en el país. El consumidor se verá motivado al ver el diseño y el slogan para alcanzar la meta de entrenar, siendo que el cliente identifica la marca,

siendo esta notoria, adicionalmente el apelante aporta dos fotografías que demuestran el uso del signo propuesto, con 30 años de antigüedad.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la



Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca de servicios , por encontrar su fundamentación en el artículo 7º inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la marca de servicios propuesta carece de distintividad y está conformada por términos genéricos y de uso común que asociado a los servicios a proteger es engañosa.



El signo propuesto , como marca de servicios, está conformado por elementos denominativos y gráficos, que no aportan distintividad para su registración, al apreciar el conjunto marcario como un todo vemos que se compone por la palabra “MULTI” en letras mayúsculas blancas enmarcadas cada una en un cuadro azul, la palabra “SPA” en letras cursiva color verde con el fondo constituido por un triángulo blanco con su borde azul, además, en parte inferior derecha del término “SPA” se ubican tres círculos de color blanco y al final los términos que conforma su slogan “SOÑAR, ENTRENAR, LOGRAR”, en letras mayúsculas, color verde.

En este sentido considera este Tribunal, sin desmembrar el conjunto marcario pretendido, que el elemento denominativo es el término “SPA”, para el caso que nos ocupa es necesario definir qué se entiende por este término, para continuar con el análisis del signo propuesto, al respecto el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española define “SPA”: *“Establecimiento que ofrece tratamientos, terapias o sistemas de relajación, utilizando como base principal el agua, generalmente corriente, no medicina”*, consultable en <http://dle.rae.es/?id=YTnqDXv>; siendo la definición del término “SPA” preponderante y que en definitiva podrá tener mayor influencia en

la mente del público consumidor medio, al requerir los servicios que se brindan en el establecimiento y en otros comercios que ofrecen los mismos servicios, puede observarse



entonces, que el signo propuesto , sobresale el término “SPA”, no sólo por el tamaño, color y tipo de las letras, sino por su colocación en la parte central del diseño, constituyéndose en el factor preponderante, ya que las palabras “MULTI”, y su slogan “SOÑAR, ENTRENAR, LOGRAR”, se disponen en letras más pequeñas, siendo estas menos perceptibles para el consumidor y evidenciando que los términos antes indicados con respecto al giro comercial de la solicitante, son de uso común y genérico, por tratarse de términos utilizados en actividades propias de un gimnasio.

Conforme lo anterior, este Tribunal aprecia que el signo solicitado en relación con los servicios que se pretende distinguir carecen de carácter distintivo y no cuenta con la capacidad de diferenciar dichos servicios en el mercado, en relación con los servicios de la misma clase ofrecidos por los competidores, por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo solicitado en su conjunto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

Por otra parte, el recurrente aduce en su escrito de expresión de agravios que la marca de servicios



, es notoria, la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2º define la marca notoriamente conocida como: “*Signo o combinación de signos que se conocen en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales*”.

Con respecto a la marca notoria, doctrinariamente se define como: “... *La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un grado de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia*”

del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen ...”. (véase **OTAMENDI, JORGE, Derecho de marcas, Primera Edición, Argentina, 1989, p. 327**).

Sin embargo indica este Tribunal, que en relación a la prueba aportada por el representante de la empresa apelante, sea dos fotografías documentación que consta a folios 51 y 52 del expediente principal, no se demuestra la idoneidad de dicha prueba, donde se evidencie que la marca sea notoriamente conocida, ello, por cuanto la prueba documental aportada no es suficiente para demostrar la notoriedad del signo solicitado, por cuanto el apelante no presentó prueba idónea necesaria, no cumpliendo lo preceptuado con forme a los requisitos establecidos en el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los artículos 31 del Reglamento a dicha ley, y el artículo 6 bis del Convenio de París, siendo, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que la misma debe ser probada, aspecto que no se desprende del expediente, por lo que tal argumento no es de recibo por este Tribunal.

En razón de lo expuesto en líneas atrás, considera este Tribunal, que la marca de servicios



solicitada SONAR. ENTRENAR. LOGRAR., en relación con los servicios que se pretende distinguir y proteger, carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciar dichos servicios en el mercado, en relación con los servicios de la misma clase ofrecidos por los competidores, adicionalmente no se puede demostrar la notoriedad de la marca.

Conforme a las consideraciones que anteceden, determina este Tribunal que la marca de servicios



solicitada para su registro SONAR. ENTRENAR. LOGRAR., salvo su diseño, todos los elementos que componen el signo son de uso común, siendo que el diseño por si solo no otorga distintividad, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado **Federico Castro Kahle**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **MULTISPA INTERNATIONAL S.A.**,

en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:44:50 horas del 14 de noviembre de 2016, la cual en este acto se confirma.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el licenciado **Federico Castro Kahle**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **MULTISPA INTERNATIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:44:50 horas del 14 de noviembre de 2016, 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, para lo de su cargo. - **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES

TE: PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORIAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR:00.42.22