

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0390-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “”**

**FKA DISTRIBUTING CO., LLC comerciando como HOMEDICS, LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-1410)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

***VOTO 0679-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del siete de diciembre de dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa **FKA DISTRIBUTING CO., LLC** comerciando como **HOMEDICS, LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Michigan, Estados Unidos de América, domiciliada en 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, Estado de Michigan 48390, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:11:13 horas del 19 de mayo de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 16 de febrero del 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, de calidades y condición citada, presentó la



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “” para proteger y distinguir: “*aparatos eléctricos y no eléctricos para masajes*”, en clase 10 de la

nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 10:48:41 horas del 21 de febrero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial indicó la siguiente objeción para la inscripción del signo propuesto:

*“... visto el signo solicitado se determina que en relación con los productos que se pretenden proteger es engañoso, ya que no especifica que estos son para recuperación de deportes. El signo no es susceptible de inscripción por engañoso y falto de distintividad de conformidad con el artículo 7 inciso j) ...”*

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 15:11:13 horas del 19 de mayo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, 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 lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de junio de 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición citada, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 19 de octubre de 2017, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**QUINTO.** Que 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la juez Díaz Díaz, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de probados.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca “**HOMEDICS SPORTS RECOVERY (DISEÑO)**”, por resultar engañosa con respecto a los productos solicitados en la clase 10, por lo cual no es posible el registro de la misma al considerar que se encuentra dentro de las prohibiciones **del artículo séptimo literal j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al respecto indicó:

*“... Las palabras **HOMEDICS SPORT RECOVERY**, que en español se puede traducir como **HOMEDICS RECUPERACIÓN DEL DEPORTE**, describen e indican de manera inequívoca el uso de un un producto específico con las palabras **SPORT RECOVERY**, que en el caso concreto serán aparatos, eléctricos y no eléctricos, para masajes, que el consumidor asumirá son para recuperación después de hacer deporte o bien para recuperar lesiones deportivas. El signo es primordialmente engañoso, pues los aparatos no se limitan a este uso, la marca si posee distintividad porque el término **HOMEDICS** es de fantasía, tal y como se argumenta.*

*... este Registro no comparte este criterio pues es evidente que las palabras **SPOTS** (sic) **RECOVERY** o en español **RECUPERACIÓN** (sic) **DEL DEPORTE** describe de manera clara el uso de un producto para el consumidor, es decir, si éste ve la marca pensará específicamente en un aparato de masajes para recuperación deportiva, y jamás pensará en la marca como un signo de fantasía **en su totalidad**, y además los términos son transparentes.*

*Con respecto a la existencia de otros registros de diferente titular que contienen palabras como **HEALTHY, PREMIUM, GOLD, ETC** y estas no fueron consideradas descriptivas por este Registro, no es argumento válido pues no sabemos en las circunstancias en las que fueron inscritas, o si fueron inscritas, pues cada caso debe de ser analizado bajo el principio de independencia de la marca. Con respecto a los votos mencionados del Tribunal Registral Administrativo, estos se refieren a casos específicos que no poseen relación al*

*caso que nos ocupa en este expediente, pues el signo solicitado resulta engañoso en relación a los productos solicitados pues está compuesto de palabras descriptivas del uso de los productos, y además, carecen de distintividad. ...”.*

Por otra parte, el apelante señaló como agravios, los siguientes:

- 1- Que la marca es en si misma distintiva y que no puede rechazarse por la sola traducción de recuperación de los deportes por lo que la marca no tiene como una traducción esta, puede ser restablecimiento, reactivación, restitución, reanimación.
- 2- Que la traducción es totalmente subjetiva y que la lista de productos no infringe la ley donde se dice que es el deporte el que tiene que recuperarse y al no tener un significado bien claro es de fantasía.
- 3- Que no existe confusión ni engaño que tienen varias marcas “HOMEDICS” y que la solicitada es perfectamente inscribible.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO Y DISTINTIVIDAD.** Nuestra normativa marcaria es clara en que, para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares distintos.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en su inciso j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: “... j) *Pueda causar engaño o **confusión** sobre ... la **naturaleza**, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo ..., o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. ...”.*

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

*“... El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. ...” (Lobato, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 25399*). (el subrayado es nuestro).*

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que *entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.*

De lo antes citado, corresponde el análisis del signo pretendido para determinar si resulta engañoso para la clase 10 de la nomenclatura internacional, como lo determinó el Registro en su oportunidad.



La marca solicitada “**HOMEDICS** **RECUPERACIÓN DEPORTIVA**” se compone de términos claramente diferenciables en idioma inglés, que en su traducción al español significa “**HOMEDICS RECUPERACIÓN DEPORTIVA**”.

A la hora de realizar la calificación de fondo del signo, deben tomarse en cuenta reglas para determinar su registro, dentro de las cuales interesan para el caso concreto las siguientes: análisis en conjunto del signo, tipo de consumidor al cual están dirigidos los productos o servicios, el tipo de producto o servicio que se distingue y los puestos de venta de los productos o la forma de

adquirir los servicios. Todo esto en aras de determinar si la marca pretendida es capaz de inducir a error al consumidor en su acto de consumo.

**Análisis en conjunto.** En ese sentido, el signo debe analizarse en una visión en conjunto sin



descomposiciones prevaleciendo el todo [  ] sobre los componentes individuales [*HOMEDICS* / SPORTS / **RECOVERY**], el consumidor percibe un sin número de marcas diariamente y no conserva una imagen detallada de cada una, sino una impresión imperfecta, el consumidor no realiza el análisis del registrador en el caso determinado.

**Tipo de consumidor al cual están dirigidos los productos y las características de estos.** Este punto es relevante ya que, dependiendo del conocimiento y comportamiento del consumidor a la hora de adquirir los productos y la naturaleza de estos, se puede determinar si existe la posibilidad de engaño o no.

En el presente caso al tratarse de productos que representan cierto grado de tecnicidad por lo que serán adquiridos por profesionales, técnicos o consumidores que a la hora de efectuar el acto de consumo realizan un mayor examen, por lo que la probabilidad de engaño se aminora sustancialmente.

**Puestos de venta de los productos o la forma de adquirir los servicios.** Estamos frente a productos que no son de consumo masivo y algunos de alto valor en el mercado, por lo que el consumidor de este campo es más atento y selectivo, hecho que también disminuye la posibilidad



de ser engañado con la marca “  ”.

El signo solicitado contiene dentro de su denominación el nombre de la compañía que comercia los productos **FKA Distributing Co., LLC** comerciando como **HoMedics, LLC**, por lo que puede tratarse de productos conocidos en el nicho de mercado que corresponde “terapia física” y con una clientela informada que a la hora de realizar la compra no actúa en forma descuidada o inflexible es más atento, lo que también disminuye la posibilidad de incurrir en error. Sumado a esto los productos ofertados con esa marca cuentan con tiendas especializadas donde se suma una alta asesoría por parte de los vendedores sea en las tiendas físicas o en las plataformas virtuales.

Es criterio del Tribunal que, los términos “**SPORTS RECOVERY**” de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de nuestra Ley de Marcas, el cual establece:

*“Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”*

En este sentido, considera el Tribunal que el elemento preponderante del signo que nos ocupa es “**HOMEDICS**” y es el que le ofrece la distintividad requerida al signo propuesto y a criterio de este órgano de alzada los elementos “**SPORTS RECOVERY**”, cumplen una función informativa, de uso común o necesaria en el comercio para el propio público consumidor, y que, de ninguna manera resultan engañosos para el consumidor, según todo lo anteriormente expuesto.

Por lo desarrollado, determina el Tribunal que el Registro no hizo una valoración correcta del signo pretendido en relación con los productos que se pretenden proteger y distinguir en la clase 10 de la nomenclatura internacional, ya que todos los productos van dirigidos a “aparatos eléctricos y no eléctricos para masajes”, todos estos productos bajo la lupa del consumidor medio informado no generaran engaño alguno en el acto de consumo.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el “... principio de veracidad de la marca”, ya que, “El principio de la veracidad de la marca tiende a

*proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado ...”.* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1<sup>a</sup>. Reimp., 1983, p. 176).

El signo solicitado no atenta contra el principio de veracidad y honestidad, inherentes a toda actividad de mercado, no se genera en el consumidor desorientación en cuanto a los productos que va a obtener, el signo solicitado cumple con la distintividad requerida para la clase 10 de la nomenclatura internacional. No se ve el consumidor constreñido en su libre albedrío al inducirsele a preferir una oferta que sugiere una falsa información.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada no resulta engañosa ni desprovista de distintividad para los productos de la clase 10 de la nomenclatura internacional, por lo que es posible continuar con el trámite de inscripción. Con fundamento en ello, se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:11:13 horas del 19 de mayo de 2016, para que se continúe con la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“HoMEDICS SPORTS RECOVERY (DISEÑO)”**, para los productos solicitados en la clase 10 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **FKA DISTRIBUTING CO., LLC** comerciando como **HOMEDICS, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:11:13 horas del 19 de mayo de 2016, la que en este acto se revoca para que se continúe con la inscripción de la marca **“HoMEDICS SPORTS RECOVERY (DISEÑO)”**, para los productos solicitados en la clase 10 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere. 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*