

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0553-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo *MEDICAL ELITE***

**NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-5829)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO 0149-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Pedro Chaves Corrales**, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 4-130-258, en representación de la empresa **NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**, sociedad constituida bajo las leyes de Bermuda, con domicilio en Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:51:26 horas del 22 de setiembre de 2016.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de junio de 2016, el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-908-006 en representación de **NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**, solicitó el registro de la marca de servicios "**MEDICAL ELITE**" para distinguir y proteger "*servicios de seguros, servicios de la suscripción de seguros, reclamaciones de seguros y procesamiento de corretaje de seguros, asesoramiento, información y servicios de consultoría todos dirigidos directamente al sector médico, dirigido directamente a atención médica, únicamente para miembros y consumidores de la empresa*" en clase 36 de la clasificación internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 15:51:26 horas del 22 de setiembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, el licenciado **Chaves Corrales**, en la condición indicada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución referida y en vista de que fue admitido 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, previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta el juez Villavicencio Cedeño, 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 esta resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza el signo propuesto por considerar que “**MEDICAL ELITE**” en relación a los servicios para los que fue solicitado, resulta descriptivo y carente de aptitud distintiva, toda vez que refiere en forma directa a servicios relacionados con el sector médico (medical). Adicionalmente los describe como dirigidos a una minoría selecta, a personas que tienen un status superior al del resto (elite). Por ello, la marca propuesta no es sugestiva sino descriptiva, ya que el consumidor no requiere hacer un esfuerzo mental para darse cuenta que se trata de servicios de seguros médicos; y además, de cierta categoría o estatus, que no se logra diferenciar de otros de igual o similar naturaleza que se ofrezcan en el mercado, en razón de lo cual transgrede lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, alega **el apelante** que la marca solicitada por su representada no existe en el mercado para productos en clase 36, por lo que no lleva a error al consumidor por alguna conexión con marcas registradas, por ello tiene distintividad gráfica, fonética e ideológica. Agrega que este signo no cae en ninguna de las prohibiciones del artículo 7 de la Ley de Marcas porque es suficientemente distintivo. Afirma que no es descriptivo, sino más bien es evocativo o sugestivo, ya que cuenta con características específicas que lo hacen individualizable en comparación a los planes de seguros que su representada posee. No refiere a un estatus superior de personas sino a un estatus superior de servicios. Sostiene que **“MEDICAL ELITE”** no refleja de manera inmediata ni sugiere que se trate de un seguro médico, ni sus alcances, sino que solamente brinda una característica, pero no hace alusión al servicio y por ende el consumidor debe imaginar o analizar a qué tipo de servicio - relacionado con temas médicos- puede referirse y por ello es absolutamente registrable. Con fundamento en dichos agravios solicita se declare con lugar su recurso y se proceda a continuar con el registro pretendido.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La marca es un bien inmateriaI destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

De este modo, **la distintividad** es una particularidad de la marca y representa su función esencial, porque está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda ejercer su derecho de elección entre unos productos o servicios de otros similares que estén a su disposición en el mercado.

Dentro del análisis de registrabilidad, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger**, respecto de situaciones

que impidan su registro, con referencia a otros similares que se encuentran en el mercado, o que puedan ser asociados. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, de conformidad con los cuales -entre otras razones- una marca es inadmisibles cuando esté constituida por términos que se refieran en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, *describiéndolo* (inciso d) y, en general, cuando *no tenga suficiente aptitud distintiva* respecto de su objeto de protección (inciso g).

Dentro de sus agravios, indica el recurrente que la marca pretendida es a lo sumo evocativa o sugestiva. Al respecto recuérdese que las **marcas evocativas** son aquellas en las que debe hacerse un esfuerzo especial para relacionar el producto o servicio que protegen con el propio signo, son signos débiles y en consecuencia el alcance de su ámbito de protección es bajo.

A mayor abundamiento, ya este Tribunal en forma reiterada se ha pronunciado respecto de las **marcas evocativas**, dentro de otros, en el **Voto N° 94-2016** de las 14:00 horas del 15 de marzo del 2016, afirmando:

“...las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. A este respecto, la doctrina ha señalado: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. (...). La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

El término analizado es una evidente unión de dos palabras cuyo significado es claro, directo y común para el consumidor promedio, y su simple unión no les genera distintividad, pues en el mercado consumidor esta se percibirá por separado, dado que se trata de un radical genérico (...) unido a un término que igualmente es de uso común, (...) y tratándose de dos partículas denominativas de uso común, ninguna aporta distintividad a la otra aunque se insista en la unión de ellas o estudio en conjunto.

Debe quedar claro que el elemento de distintividad además de ser el requisito básico, es la capacidad del signo de individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión...” (**Voto N° 94-2016**)

Concluye este Órgano de Alzada que el anterior razonamiento resulta aplicable al caso bajo análisis y en este sentido lleva razón el Registro respecto de que el signo solicitado “**MEDICAL ELITE**” es **descriptivo** de lo que se pretende proteger, toda vez que está relacionado directamente con los servicios a prestar, al referirse éstos a *seguros, asesoramiento, información y servicios de consultoría todos dirigidos directamente al sector médico, dirigido directamente a atención médica*, de allí se concluye que no es apta para registrarla según el artículo **7 inciso d)** de la Ley de Marcas, en virtud de lo cual coincide con lo resuelto por la autoridad registral.

Tampoco resulta admisible el agravio del apelante de que la marca es **sugestiva**, ya que no estamos en presencia de palabras abstractas, y no sugiere, sino que de ella se deduce el servicio que presta y es directamente indicadora de sus características, toda vez que “**MEDICAL ELITE**” es evidentemente la unión de dos palabras cuyo significado es claro para el consumidor y su simple unión no les genera distintividad, ya que no tiene otros elementos que otorguen aptitud distintiva al conjunto, infringiendo así lo dispuesto en el relacionado **inciso g)** del artículo 7 de la Ley de marcas.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SINLUGAR el

recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Pedro Chaves Corrales**, en representación de la empresa solicitante **NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:51:26 horas del 22 de setiembre de 2016 la cual se confirma.

**CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Pedro Chaves Corrales**, en representación de la empresa **NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:51:26 horas del 22 de setiembre de 2016, para que se deniegue el registro del signo “**MEDICAL ELITE**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*