



**Expediente N° 2010-0179-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de comercio “turismosalud Costa Rica (DISEÑO)”**

**Editorial Santa Paula Sociedad de Responsabilidad Limitada, Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9888-09)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## ***VOTO N° 357-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las doce horas con treinta y cinco minutos del ocho de setiembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Rocío Valverde Gallegos**, mayor, casada dos veces, Fisioterapeuta y Abogada de Profesión, vecina de Cartago, titular de la cédula de identidad número uno- cero seiscientos veintiuno- cero ciento setenta y cinco, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **Editorial Santa Paula Sociedad de Responsabilidad Limitada**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y un minutos y cuarenta y cuatro segundos del veintiséis de febrero del dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día once de noviembre de dos mil nueve, la Licenciada María del Rocío Valverde Gallegos, en su condición y calidades indicadas, solicitó la inscripción de la marca de comercio: **“turismosalud Costa Rica (DISEÑO)”**, en clase 16 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“la edición de una revista científica denominada Revista Turismosalud.”*



**SEGUNDO.** Que mediante prevención de las 12:08:31 horas del 17 de noviembre de 2009, el Registro le previno al solicitante aclarar si lo que se pretende proteger es una marca de comercio o un nombre comercial, ya que en el encabezado de la solicitud cae referencia a un nombre comercial y dentro de la misma se solicita la inscripción de una marca de comercio en clase 16; y asimismo previene el Registro aclarar los servicios a proteger o el giro del establecimiento de conformidad con lo anterior; a lo que el solicitante contestó que lo que se solicita es la protección de una marca de comercio en clase 16 para proteger y distinguir: *“la edición y comercialización de una Revista que contiene artículos médicos sobre diferentes temas del área médica, y anuncios de productos, instrumentos y equipos médicos.”*

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas con treinta y un minutos y cuarenta y cuatro segundos del veintiséis de febrero del dos mil diez, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día cinco de marzo de dos mil diez, la Licenciada María del Rocío Valverde Gallegos, en su condición y calidades indicadas, apeló la resolución referida y 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas.

**TERCERO. SOBRE LOS ALEGATOS Y AGRAVIOS DEL APELANTE.** Alega la parte apelante que el criterio del Registro para rechazar la inscripción de marca es incorrecto por cuanto la marca solicitada si procede registrarla y darle protección por su medio en la clase 16, con la edición, comercialización o fabricación de una revista que promueva el turismo en salud que con la descripción dada en el escrito presentado el 07 de diciembre del 2009, se está diciendo que a través de la revista, se hará turismo en salud, de manera que no hay confusión alguna, ya que el Turismo en la salud es un turismo especializado y así ha sido reconocido por la doctrina de la ciencia del turismo y por ende le otorga identidad propia a la revista cuya protección se solicita; siendo que el producto a proteger es la edición, fabricación y comercialización de una revista con un contenido de artículos médicos y productos, instrumentos y equipos médicos, que expresen y posicionen en el mercado la alta calidad de los servicios médicos en Costa Rica, y que de esa forma se promoció nuestro país en el exterior, haciendo con ello turismo; de manera que no causaría confusión al consumidor, ya que no se trata de la realización de una actividad turística, sino de una revista de papel impresa y encuadernada que no se asemeja, ni es actividad turística alguna.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Sobre la aplicación del inciso g), hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que



pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. En ese sentido y a criterio de este Tribunal, el signo incurre en la condición de prohibición de registro contenida en ese literal, se puede afirmar que, carece de aptitud distintiva.

De acuerdo con el inciso **g)** citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falta de originalidad novedad y especialidad, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *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). Por lo expuesto, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será.

Es por eso que conforme a los literales **c)** y **d)** del artículo 7º de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial sería una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, o de uno que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica de tales productos o servicios, situación ésta última que en el caso concreto no se da, ya que los productos que la marca pretende proteger y la marca en sí a criterio de este Tribunal no se relacionan, más bien, el uso de tal marca podría ser engañoso y prestarse para confusión al consumidor, ya que con permitir su inscripción se estaría cayendo en la prohibición del inciso **j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas tal y como lo estableció el Órgano a quo, al ser los productos a



proteger totalmente distintos a esta característica enunciada en el distintivo solicitado, situación donde aplicaría el inciso **j)** de dicha ley que impide el registro de tales signos.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**turismosalud Costa Rica (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en **Clase 16** de la clasificación internacional: “*la edición y comercialización de una Revista que contiene artículos médicos sobre diferentes temas del área médica, y anuncios de productos, instrumentos y equipos médicos.*”, en virtud de que no califica para efectos registrales ya que puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre la naturaleza del producto (que producto es), al mostrar un diseño denominativo, de letras que forman la palabra “turismosalud”; y tomando en cuenta el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, los productos a proteger y el signo como un todo, se concluye fácilmente que no tiene relación alguna con los productos a proteger, en este caso una revista de tipo científica; que por el contrario graba en la mente del consumidor el concepto o la idea de una revista turística, resultando además dicha marca totalmente engañosa y presta a confusión para el consumidor, en virtud de los productos resaltados supra que pretende proteger, lo anterior de conformidad con el inciso **j)** del numeral **7º** de la Ley de cita, además de **carecer de distintividad respecto de tales productos**, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral **7º** de la Ley de Marcas. Resulta más bien claro que, dicha denominación marcaría, tendería a engañar y a confundir al consumidor respecto de si el producto tiene que ver o no con turismo. La marca sometida a análisis consiste en una marca mixta “**turismosalud Costa Rica (DISEÑO)**”, vocablos que no evocan ni siquiera los productos que pretende proteger y distinguir en la clase 16 del Nomenclátor Internacional, de repetida cita.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada **María del Rocío Valverde Gallegos** en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **Editorial Santa Paula S.R.L.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso **g)** del artículo **7º** de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un



signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de comercio “**turismosalud Costa Rica (DISEÑO)**”, por su falta de distintividad y tendencia a engaño y confusión al consumidor de conformidad y en concordancia con el inciso j) del artículo citado, respecto de los productos que protegería, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

De esta forma y acorde con lo anteriormente expuesto, los términos que se buscan proteger como marca incurren perfectamente dentro de las prohibiciones del artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas, es decir, se trata de un signo falto de distintividad, y presto a engaño y a confusión al público consumidor, según se dijo.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Rocío Valverde Gallegos, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **Editorial Santa Paula Sociedad de Responsabilidad Limitada**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y un minutos y cuarenta y cuatro segundos del veintiséis de febrero del dos mil diez, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Rocío Valverde Gallegos**, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **Editorial Santa Paula Sociedad de Responsabilidad Limitada**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y un minutos y cuarenta y cuatro segundos del veintiséis de febrero del dos mil diez, la cual se confirma. 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*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**