



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0488-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “GRUPO MULTI SPA DISEÑO”

GRUPO MULTISPA DE COSTA RICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3500-04)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 675 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas, cincuenta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciado Edgar Nassar Guier, mayor, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos diecisiete-ochocientos cincuenta, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO MULTISPA DE COSTA RICA S.A.**, domiciliada en San José, cédula de persona jurídica tres-ciento uno- ciento cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y ocho, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintiocho minutos y trece segundos del veintiséis de noviembre de dos mil cuatro.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de mayo de dos mil cuatro, el señor David Meras Bower, mayor, divorciado, empresario, vecino de Escazú, titular de la cédula de residencia número siete-cuatro ocho-nueve cinco cinco dos cuatro-uno dos nueve siete, en su condición de presidente de la empresa

GRUPO MULTISPA DE COSTA RICA S.A., solicitó la inscripción de la marca de servicios “**GRUPO MULTI SPA DISEÑO**”, en clase 41 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir servicios de spa.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, veintiocho minutos y trece segundos del veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Edgar Nassar Guier, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de marzo de dos mil cinco, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el siguiente:

Que el Licenciado Edgar Nassar Guier, de calidades indicadas, es apoderado especial de la

empresa **GRUPO MULTISPA DE COSTA RICA S. A.** (Ver folios 16).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de registro de la marca de servicios denominada “**GRUPO MULTI SPA DISEÑO**”, en clase 41 de la nomenclatura internacional, por cuanto estimó, que con fundamento en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos, la marca propuesta está conformada por términos genéricos y de uso común que asociados a los productos a proteger, resultan descriptivos y atributivos de cualidades, por lo que carece de novedad y originalidad.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que el distintivo solicitado no es un término de uso común sino novedoso y original, la superposición del prefijo MULTI a la palabra SPA tampoco es de uso común; además, que el diseño es novedoso y original, por lo cual es susceptible de protección.

Asimismo, merece advertirse, que mediante resolución emitida por este Tribunal a las nueve horas del veintidós de setiembre de dos mil ocho, se confirió audiencia a la sociedad recurrente, la cual no se apersonó a presentar sus alegatos y pruebas de descargo.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD Y LAS MARCAS DE SERVICIO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o

servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro. Al respecto se señala que: *“El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con u origen empresarial determinado.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**, Civitas Editores, España, p. 151).

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, lo que se pretende, en defensa del consumidor, es 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.

Ahora bien, en relación a las marcas de servicio, como la sometida a estudio, resulta similar a las marcas de productos, puesto que su función también es la de diferenciar un servicio de otro; de ahí que el artículo 2º de la Ley de Marcas, la contemple entre los signos susceptibles de registro, siempre que cumpla con la cualidad fundamental de ser distintiva. Se dice que *“la marca de servicio identifica algo específico que podemos solicitar, un servicio uniforme prestado a través del tiempo, distinguiendo ese servicio de otros servicios iguales (...) El nombre o designación distingue a los competidores, nos dice quién es el que desarrolla la o*

las actividades. La marca de servicio nos dice qué es, identifica a un servicio uniformemente prestado a través del tiempo, tal como una marca de producto distingue a un producto...” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p. 21**). De manera que, la marca de servicio que pretenda la inscripción debe tener la capacidad de individualizar y diferenciar el servicio prestado, de modo tal, que el usuario pueda seleccionarlo sin ninguna dificultad, puesto que su objeto es distinguir un servicio prestado por un empresario u otra persona, del prestado por otros en el mercado.

QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al declarar sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**GRUPO MULTI SPA DISEÑO**”, fundamentado en el artículo 7º inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual no admite la inscripción como marca de un signo que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”*. No así en cuanto a la aplicación de la causal contenida en el inciso j) del citado artículo, ya que, las palabras GRUPO MULTI SPA no se consideran susceptibles de causar engaño o confusión sobre la naturaleza, las cualidades o alguna otra característica del servicio que se enlista.

Así, sin segmentar el signo propuesto como marca, en el caso de referencia se solicita un distintivo clasificado como mixto, integrado por elementos denominativos y gráficos, el cual se describe así: la palabra Grupo en letras mayúsculas negras, la palabra multispa fraccionada en dos partes: MULTI en letras mayúsculas de imprenta blancas enmarcadas cada una en un cuadrado azul; SPA en letras cursiva color verde con el fondo de un triángulo blanco; debajo tres puntos, el primero blanco, el segundo verde y el tercero azul, colores sobre los cuales se solicitó reserva, siendo, a partir de tal conjunto que debe realizarse su estudio de registrabilidad.

En este sentido, considera este Tribunal, que analizada en un todo la pretendida marca, el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir los servicios. Puede observarse, que del conjunto propuesto como marca lo que sobresale es 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 los vocablos “GRUPO MULTI” se disponen en letras más pequeñas.

En este sentido, tanto “SPA”, que es definido como *“un establecimiento de salud que ofrece tratamientos, terapias o sistemas de relajación, utilizando como base principal el agua.”* (<http://es.wikipedia.org/wiki/spa-salud>), así como “grupo multi”, son términos que son de uso común, sobre los cuales no puede darse exclusividad, pues deben dejarse a la libre, para que los puedan utilizar los competidores que operan en el mercado. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se indica :*“En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.”* **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

En relación al diseño o parte gráfica que conforma la marca de servicio solicitada, la cual la constituye un triángulo que contiene el término “SPA” seguido de tres puntos, puede ser probable que el consumidor lo considere como una escueta figura y no como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo común de los signos que conforman la parte denominativa que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los servicios que se pretenden ofrecer.

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que la marca de servicio solicitada en relación con los servicios de spa que se pretende distinguir 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, siendo también aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, donde se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo.

Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido u ofrecido por la competencia, lo que no se da en el presente caso. Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicios “**GRUPO MULTI SPA DISEÑO**”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios que pretende distinguir en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Edgar Nassar Guier, en su calidad de apoderada especial de la empresa **GRUPO MULTISPA DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece, horas veintiocho minutos y trece segundos del veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, la cual se confirma.

SETIMO. 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, Ley No. 8039 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Edgar Nassar Guier, en su calidad de apoderado especial de la empresa **GRUPO MULTISPA DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiocho minutos y trece segundos del veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Dr. Pedro Suárez Baltodano



DESCRIPTORES

Distintividad

Examen de fondo de la marca

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.08

Inscripción de la marca

Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

TNR. 00.42.05