



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0163-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de servicios “ESPECIFIC TRAINING”

INSTITUTO MULTISPA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 11310-2015)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 679-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del veinticinco de agosto de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la señora Flor Naranjo Chaves, portadora de la cédula de identidad 1-788-953, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa INSTITUTO MULTISPA S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:35:51 horas, del 25 de febrero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 24 de noviembre de 2015, la señora Flor Naranjo Chaves, en autos conocida y en su condición de apoderada especial de la empresa INSTITUTO MULTISPA S.A, solicitó la inscripción de la marca de servicios “ESPECIFIC TRAINING” que traducida al idioma español significa “entrenamiento específico”, en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento de servicios en materia de esparcimiento, educación física, deportes, gimnasia, acondicionamiento físico, ejercicios metabólicos, terapia física, rutinas de ejercicios, artes*



marciales, enseñanza del deporte, yoga y otras rutinas deportivas, organización de clases, conferencias, eventos, torneos y competencias deportivas”.

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el auto de las 09:35:51 horas, del 25 de febrero de 2016, resolvió; “... *Rechazar la solicitud de inscripción de la marca “ESPECIFIC TRAINING”. ...*”.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 3 de marzo de 2016, en tiempo y forma la señora Flor Naranjo Chaves, en su condición de apoderada especial de la empresa INSTITUTO MULTISPA S.A., interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:30:32 horas, del 10 de marzo de 2016, resolvió; “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Registral Administrativo. ...*”.

QUINTO. 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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa INSTITUTO MULTISPA S.A, al determinar que el signo marcario propuesto “ESPECIFIC TRAINING”, carece de aptitud distintiva con relación a los productos que desea proteger en clase 41 internacional. En consecuencia, no es posible el registro del signo peticionado al ser inadmisibile por razones intrínsecas conforme de esa manera lo preceptúa el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente INSTITUTO MULTISPA S.A., dentro de su escrito de agravios expreso lo siguiente; *“... el signo marcario cuya inscripción se solicita, el registrador pasa en el Considerando VI a objetar la inscripción de esta por tratarse de “una designación común o usual” y carente, lo cual hace que no pueda calificarse de distintiva. Tal constatación es errónea, el adjetivo ESPECIFIC es suficientemente distintivo, su traducción en español, ESPECIFICO, lo define el diccionario Webster como “peculiar a alguien o algo”, es decir que su significado está lejos de ser genérico. Todos los adjetivos pueden ser calificados de “distintivos”, puesto que califican y distinguen al adjetivo. Ahora bien, el sustantivo ingles TRAINING, no tiene una traducción exacta en castellano, aunque hayamos optado por mero formalismo en traducirlo como ENTRENAMIENTO. En realidad, el término TRAINING tal como lo define el diccionario Webster, “la educación, instrucciones, o disciplina de una persona o cosa que está siendo entrenada”, y “la condición de una persona que está siendo entrenada”. De “genérico” puede ser calificado cualquier sustantivo, en la medida que los sustantivos son palabras cuyos referentes son clases de entidades fijas. No existe un uso generalizado de la expresión “ESPECIFIC TRAINING” en el negocio de los servicios, ...”.* Por las anteriores consideraciones solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se deje sin efecto la resolución recurrida, y se continúe con el trámite de la presente solicitud.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. 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 para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“... aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo ...”. (Voto No.93-2005)

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador, ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: ... g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ...”.



Bajo esta perspectiva, la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el signo solicitado “**ESPECIFIC TRAINING**” que traducido al idioma español significa “entrenamiento específico” (v.f 2) en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento de servicios en materia de esparcimiento, educación física, deportes, gimnasia, acondicionamiento físico, ejercicios metabólicos, terapia física, rutinas de ejercicios, artes marciales, enseñanza del deporte, yoga y otras rutinas deportivas, organización de clases, conferencias, eventos, torneos y competencias deportivas*”, cabe indicar que dicha propuesta pese a encontrarse en idioma extranjero, se compone por dos frases de fácil traducción e interpretación para el consumidor medio.

Ahora bien, las frases empleadas “ESPECIFIC TRAINING” sea “entrenamiento específico” son términos o conceptos de connotación genérica y de uso común, que no podrían ser apropiables por parte de un tercero ya que ello implicaría dejar a los demás comerciantes sin poder hacer uso de ellos como complemento en sus propuestas, por ende, no podrían ser considerados elementos que le proporcionen la distintividad requerida al signo marcario propuesto, aunado al hecho de que tales expresiones califican el tipo de servicio que se pretende proteger y comercializar, situación la cual atenta contra los demás competidores que comercializan servicios de igual o similar naturaleza.



Por otra parte, obsérvese que la propuesta “ESPECIFIC TRAINING” tampoco cuenta con ningún otro elemento adicional que puede ser valorado y analizado, y que le proporcione esa característica de “distintividad” al signo marcario propuesto.

En consecuencia, al utilizar como se indicó líneas arriba palabras genéricas y de uso común, procede su inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidas en el signo conforme al artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con lo que dispone el artículo 24 inciso b) de su Reglamento, que en lo atinente dice: “... *En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos. ...*”, procediendo de esa manera con su rechazo.

Queda claro entonces que el signo petitionado incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en los presupuestos anteriormente citados, tal y como fue determinado por el Registro de instancia y es criterio que comparte este Tribunal de alzada, por lo que, al no cumplir con las condiciones necesarias para obtener protección registral, opera su denegatoria. En consecuencia, lo procedente por parte de este Órgano de alzada es declarar sin lugar el recurso de apelación en contra del recurso de apelación interpuesta por la señora Flor Naranjo Chaves, apoderada especial de la empresa INSTITUTO MULTISPA S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:35:51 horas, del 25 de febrero de 2016, la cual se confirma en todos sus extremos.

EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. La representante de la empresa recurrente INSTITUTO MULTISPA S.A., expreso en sus agravios que en la resolución venida en alzada el registrador en el Considerando VI, pasa a objetar la inscripción de esta por tratarse de “una designación común o usual” y carente, lo cual hace que no pueda calificarse de distintiva. Y que tal constatación es errónea, el adjetivo ESPECIFIC es suficientemente distintivo, su traducción en español, ESPECIFICO, lo define el diccionario Webster como “peculiar a alguien o algo”, es decir que su significado está lejos de ser genérico. Asimismo,



agrega que todos los adjetivos pueden ser calificados de “distintivos”, puesto que califican y distinguen al adjetivo.

Además, señala que el sustantivo inglés TRAINING, no tiene una traducción exacta en castellano, aunque hayamos optado por mero formalismo en traducirlo como ENTRENAMIENTO, tal y como lo define el diccionario Webster, “la educación, instrucciones, o disciplina de una persona o cosa que está siendo entrenada”, y “la condición de una persona que está siendo entrenada”, y que de “genérico” puede ser calificado cualquier sustantivo, en la medida que los sustantivos son palabras cuyos referentes son clases de entidades fijas. Aunado, a que no existe un uso generalizado de la expresión “ESPECIFIC TRAINING” en el negocio de dichos servicios.

Respecto de lo señalado anteriormente por la parte recurrente, y previo a emitir este Tribunal sus consideraciones es importante aclarar al petente que cuando la legislación marcaria hace referencia a que un signo marcario debe contener distintividad, ello quiere decir que la denominación propuesta debe proporcionarle identidad al signo, sea, aquel elemento que lo distingue o diferencia de otros en el mercado de su misma naturaleza o especie, y no como por error la parte recurrente lo deduce en cuanto a que describa el producto o servicio que pretende proteger y comercializar, lo cual difiere de lo presupuestado en nuestra legislación.

En este sentido, y dado análisis realizado por este Órgano de alzada, queda claro que el signo propuesto “ESPECIFIC TRAINING”, no cuenta con aptitud distintiva que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto o servicio, y no cuenta con ningún otro elemento que le de esa característica, son palabras genéricas y necesarias en el comercio para el tipo de servicios que se solicita registrar, aunado a que describen el tipo de servicio del que se trata. Siendo por tanto que el servicio no pueda ser individualizado, al no tener algún elemento que lo distinga.



Reiteramos, que la distintividad es una característica propia y esencial de la marca lo cual en el presente caso no se da, “ESPECIFIC TRAINING” no se diferencia en cuanto al servicio que ofrecen, sea, *“Servicios en materia esparcimiento, educación física, deportes, gimnasia, acondicionamiento físico, ejercicios metabólicos, terapia física, rutinas de ejercicios, artes marciales, enseñanza del deporte, yoga y otras rutinas deportivas, organización de clases, conferencias, eventos, torneos y competencias deportivas”*, tal y como se desprende son de una misma especie o naturaleza, y es por ello que procede su rechazo. En razón de lo indicado se rechazan sus argumentos en este sentido.

Por las anteriores consideraciones, lo que procede es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la señora Flor Naranjo Chaves, apoderada especial de la empresa INSTITUTO MULTISPA S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:35:51 horas, del 25 de febrero de 2016, confirmando la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la señora Flor Naranjo Chaves, apoderada especial de la empresa INSTITUTO MULTISPA S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:35:51 horas, del 25 de febrero de 2016, confirmando la resolución venida en



alzada en todos sus extremos, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “ESPECIFIC TRAINING” en clase 41 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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