



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0405-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BODYFIT”.**

**EDUARDO HERCE CARO, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-10414)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 988-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con diez minutos del diecinueve de noviembre del dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Federico Rucavado Luque**, mayor, casado una vez, abogado y notario, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y nueve-ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderado especial del señor **Eduardo Herce Caro**, mayor de edad, ciudadano mexicano, empresario, vecino de Efrén Rebolledo 34-A, Colonia Obrera, Delegación Cuautémoc, Código Postal 06800, Distrito Federal, México, con establecimiento administrativo y comercial, situado en la dirección indicada, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, veintidós segundos del veinticuatro de abril del dos mil quince.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de noviembre del dos mil catorce, la licenciada **Melissa Mora Martin**, mayor, casada un vez, abogada, en su condición de gestora de negocios, solicitó la inscripción del signo: “**BODYFIT**”, como marca de fábrica y de comercio, para proteger y distinguir: “juegos y



juguets, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, adornos para árboles de Navidad”, en **clase 28** de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** En resolución de las diez horas, cuarenta y cinco minutos, veintidós segundos del veinticuatro de abril del dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió, “[...] **Rechazar PARCIALMENTE la inscripción de la solicitud presentada para artículos de gimnasia y deporte y se ordena continuar con el trámite de inscripción en cuanto a los artículos de juguetes, juegos y adornos para árboles de navidad [...]**”.

**TERCERO.** Que el licenciado Federico Rucavado Luque, en representación del señor Eduardo Herce Caro., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y nueve minutos, treinta segundos del siete de mayo del dos mil quince, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y cinco segundos del siete de mayo del dos mil quince, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.



**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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**BODYFIT**” para la protección de: “juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, adornos para árboles de Navidad”, en **clase 28** de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, inciso g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza parcialmente la solicitud del signo propuesto para artículos de gimnasia y deporte y ordena continuar con el trámite de inscripción en cuanto a los artículos de juguetes, juegos y adornos para árboles de navidad.

El representante de la empresa solicitante, en su escrito de apelación, hace referencia a la traducción arbitraria que hizo del signo el Registro de la Propiedad Industrial. Además, indica que la marca BODYFIT ha sido aceptada sin ningún tipo de objeción en varios países alrededor del mundo para proteger los mismos productos que se solicitan en la presente marca. Un ejemplo de estos son EL Salvador y Guatemala.

Aduce, que la marca BODYFIT no es descriptiva, sino por el contrario es evocativa, y cuyo registro es permisible.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Partiendo de los argumentos de la empresa recurrente, debemos manifestar, que doctrinariamente la marca se define como aquel bien inmaterial 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.

La distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible



que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentran en el mercado, por ello es condición primordial para que se pueda registrar, que ostente precisamente, ese carácter distintivo. Asimismo, se requiere que el signo cuya inscripción se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7º y 8ª de la citada Ley de Marcas y Otros Dignos Distintivos.

Dentro de las causales de inadmisibilidad, tenemos que, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** son aquellas que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, relativo a situaciones que impidan su registración respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados con otros que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dentro de los cuales y para el caso bajo estudio nos interesan:

“Artículo 7º.- **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 [...].”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. De tal manera, su distintividad respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos. Así, cuando más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es decir, un signo marcario no es susceptible de registración si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Dicho lo anterior, este Tribunal al realizar el análisis de la denominación que conforma el signo solicitado como marca, para proteger y distinguir “Juegos y juguetes, **artículos de gimnasia y**



**deporte no comprendidos en otras clases**, adornos para árboles de navidad”, en clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, observa, que está formado por una palabra, “**BODYFIT**” compuesta de dos vocablos “**BODY**” y “**FIT**”, que traducidos del idioma inglés al español significan: **BODY** (cuerpo), y **FIT** (en forma). Los términos que lo componen, por sí mismos y vistos en forma conjunta, son de uso generalizado en el sector del acondicionamiento físico, y en el campo del deporte, de manera tal que la expresión **BODYFIT** se convierte en una frase para todos los competidores que estén dedicados a la venta de productos iguales en el mercado, por lo que la denominación referida no puede ser apropiable por parte de terceros y limitar con ello a los demás comerciantes a poder utilizarlos en sus propuestas, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerarlo como elementos que le proporcionan el grado de distintividad necesario para obtener protección registral., dado que los términos **BODY** y **FIT** unidos formando una sola palabra como ocurre en el presente caso, o separados están incluidos en la jerga diaria del consumidor medio.

Así, las cosas, considera este Tribunal que la marca solicitada en vinculación con los productos “**Artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases**”, no cumple con la función distintiva y diferenciadora, por cuanto bien señala Jorge Otamendi “si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca”. (OTAMENDI Jorge, **Derecho de Marcas**”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 10).

De manera, que si la denominación del signo marcario se encuentra dentro de la jerga diaria del consumidor medio, como se indicó líneas atrás, produce en este un riesgo de confusión, en el sentido de pensar que si se trata de un término conocido en el sector pertinente, se convierte en una expresión que puede ser utilizada por todos los competidores que estén dedicados a la venta de productos iguales en el mercado, por lo que la denominación referida no puede ser apropiable por parte de tercero.



Aunado a lo anterior, resulta importante traer a colación lo que indican los autores **Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, respecto al principio de funcionalidad marcaria: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”, al carecer de distintividad el signo solicitado su concesión violentaría el principio de funcionalidad citado por los autores. Por lo que la marca propuesta no es factible de inscripción respecto a los productos “**Artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases**”, porque cae en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contemplada en el inciso **g) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

No obstante, lo anterior, considera esta Instancia de Alzada, que el signo propuesto carece de la función distintiva o diferenciadora, para los productos “**Artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases**”, sin embargo, este está compuesto de términos de uso **arbitrario** en relación con los demás productos que se pretenden proteger en clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “**juegos y juguetes, adornos para árboles de Navidad**”.

En virtud de lo señalado anteriormente, resulta importante indicar que, sobre la marca arbitraria, el profesor de la Universidad Escuela Libre de Derecho, Máster Ernesto Gutiérrez B, señaló:

#### “II. A.4. Signos Arbitrarios

Es calificado como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico”. (**GUTIÉRREZ B, Ernesto, ¿Cuándo**



**es distintiva una marca?**, Revista IVSTITIA, N° 169-170, Año 15, pp. 40 a 41). (el subrayado no es del original)

Con fundamento en la cita doctrinal apuntada, efectivamente en cuanto a los productos pretendidos: “juegos y juguetes, adornos para árboles de navidad”, estamos frente a una marca arbitraria, donde el signo solicitado no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones de los productos a los cuales se aplica. Por lo que esta Instancia considera que debe continuarse con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BODYFIT**” únicamente para los productos “**juegos y juguetes, adornos para árboles de Navidad**”, en **clase 28** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere

En cuanto al alegato del apelante, sobre la traducción arbitraria que hizo del signo el Registro de la Propiedad Industrial, no puede tener eco en la presente resolución. Si bien es cierto, de la lectura del inciso a) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, se determina que el análisis del distintivo marcario debe realizarse tomando en cuenta la “impresión de conjunto”, cabe destacar, que de la perspectiva global del signo, se tiene que está formado por dos vocablos de idioma extranjero **BODY** y **FIT** que traducidos al idioma español, significan **BODY** (cuerpo), y **FIT** (en forma), y que a pesar de encontrarse en idioma inglés, y aunque se encuentren unidos formando la expresión **BODYFIT**, y trate el solicitante de indicar que unidos en una sola palabra el significado cambia, para el consumidor medio no es así, porque ambos términos son transparentes por el conocimiento del idioma inglés que se tiene en Costa Rica, además, porque estos vocablos están introducidos en la jerga diaria del consumidor, y es una frase que perfectamente puede ser utilizada por la de sus competidores en el mercado. De manera que, aunque se haga el examen del distintivo marcario desde la óptica de conjunto, siempre se llega al mismo resultado.

En lo concerniente, a que la marca es evocativa, este Tribunal no comparte este alegato, pues



como se indicó líneas atrás, el signo solicitado está compuesto por términos que no son evocativos, ya que estos son de uso generalizado y conocidos en el sector del acondicionamiento físico, y en el campo del deporte. De ahí, que el consumidor no tiene que hacer ningún esfuerzo mental para imaginar la idea que se quiere transmitir.

Respecto al alegato del recurrente, que el signo cuenta con antecedentes, es decir, que ha sido aceptada sin ningún tipo de objeción en varios países alrededor del mundo para proteger los mismos productos que se solicitan en la presente marca. Un ejemplo de estos son EL Salvador y Guatemala, debe este Órgano de Alzada acotar al recurrente, que el hecho que cuente con otros registros en los países indicados, no implica un deber de la Administración Registral de inscribir el signo pretendido. Al efecto, el voto número 0352-2015, de las 9:55 horas del 14 de abril del 2015, dictado por este Tribunal sobre este punto y concretamente sobre el principio de territorialidad indica:

“Sobre éste principio comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51. “El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento





conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro) Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1 era edición, Civitas, Madrid, p. 74.”

Del voto referido, se determina, que el hecho que la marca solicitada se encuentre registrada en otros países, tal y como lo hace ver la parte interesada, no significa que dicha aceptación sea una condición sine qua non para que el Registro atienda la solicitud de inscribir la marca propuesta, ello, en razón del principio de territorialidad explicado por la doctrina argentina y española, y por lo regulado en el artículo 6 inciso 3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Como puede apreciarse, este principio es, sin lugar a dudas, una consecuencia de que el registro de una marca queda limitada al país en que es solicitada y se registrará por la ley nacional.

De esta forma y teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, considera este Tribunal que con base en el principio de territorialidad las marcas se analizan de conformidad con la legislación marcaria nacional y además, cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades



intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de todas las inscritas en otros países, el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la ley nuestra.

En razón de las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Federico Rucavado Luque**, en su condición de apoderado especial del señor **Eduardo Herce Caro**, interpuesto en contra de la resolución final dictada a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, veintidós segundos del veinticuatro de abril del dos mil quince, la que en este acto debe **confirmarse**, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BODYFIT**” únicamente para los productos **juegos y juguetes, adornos para árboles de Navidad**”, en **clase 28** de la Clasificación Internacional de Niza.

**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 de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuesta, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Federico Rucavado Luque**, en su condición de apoderado especial del señor **Eduardo Herce Caro**, en contra de la resolución final dictada a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, veintidós segundos del veinticuatro de abril del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BODYFIT**” únicamente para los productos **juegos y juguetes, adornos para árboles de Navidad**”, en



**clase 28** de la Clasificación Internacional de Niza. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **Descriptores**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.41.53**

### **MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marca con falta de distintiva**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**

### **INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR. 00.42.55**