



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0588-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “HOLISTICA REHABILITACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2015-3348)

CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO INTEGRAL SF, S.A. Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0102 -2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas, cincuenta minutos del diecisiete de marzo del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apoderado especial de la compañía **CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO INTEGRAL SF, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica y domiciliada en San José, Escazú, del Centro Comercial Paco 400 metros al oeste y 50 metros al norte, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:44:38 horas del 17 de junio del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de abril del dos mil quince, el licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo



como nombre comercial para proteger y distinguir, “**Un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de rehabilitación y desarrollo físico**”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las 14:44:38 del 17 de junio del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...].”

TERCERO. La licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la empresa **CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO INTEGRAL SF, S.A.**, el dos de julio del dos mil quince, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio en contra la resolución referida, y el Registro en resolución de las 11:23:29 horas del 7 de julio del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de la misma hora, día, mes y año, admite el recurso de apelación, y por esa circunstancia es 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. De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado:

- 1.- Que el diseño que presenta el signo solicitado y que corresponde a un círculo a semejanza de una “O” y dentro de ese mismo círculo la representación igualmente de varios círculos, no viene a otorgarle la distintividad necesaria para acceder a la inscripción registral.
- 2.- Que la parte preponderante del signo propuesto **y** que el consumidor recordará es la denominativa “Holística”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando



el nombre comercial  para la protección de “Un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de rehabilitación y desarrollo físico”. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial mencionado, porque éste no tiene aptitud distintiva, fundamentándose para ello en el artículo 2 y 65, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación señala: 1.- Que no pretende apropiarse exclusivamente de la denominación HOLÍSTICA, sino que, por el contrario, busca



la protección del distintivo como un todo, particularmente la grafía y colores que lo acompañan, los cuales tienen un carácter distintivo y peculiar. 2.- Que si bien es cierto la marca solicitada contiene un término que no es de apropiación exclusiva, ésta contiene elementos gráficos y colores que le otorgan características necesarias para ser sujeto de apropiación marcaria. Cita el voto número 609-2011. 3.- Lo que se pide proteger no son los elementos genéricos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso, que nos ocupa se presenta para su registro el



signo  como nombre comercial. Para ello, lo que interesa es que el distintivo cumpla con las formalidades y pueda ser objeto de inscripción. Bajo ese conocimiento el Registrador de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos procede a calificar el signo conforme a las reglas contenidas en sus artículos 2 y 65 de la citada ley, que fijan los parámetros intrínsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en nombres comerciales.

Desde el punto de vista intrínseco, el Registrador está encargado de examinar la solicitud de inscripción del signo propuesto, valora si posee la capacidad para distinguir el giro comercial del establecimiento que se protege, de otros con similar actividad que se encuentran del tráfico mercantil. En caso de carecer de ese requisito impide su registro. En lo que respecta a los aspectos meramente extrínsecos, el Registrador está en la obligación de examinar de acuerdo a la normativa que regula la materia, si el nombre comercial propuesto no se refiere a otros signos que se encuentran registrados, pues de ser así, éste entraría en colisión con el derecho exclusivo de terceros, lo que también impediría su registro.

Este Tribunal analizando el agravio primero de la recurrente, en el que argumenta que no pretende apropiarse exclusivamente de la denominación HOLÍSTICA, sino que, por el



contrario, busca la protección del distintivo como un todo, particularmente la grafía y colores que lo acompañan, los cuales tienen un carácter distintivo y peculiar. Sobre este punto en particular, es importante señalar, que la grafía en este caso específico no es suficiente para otorgarle la distintividad que requiere el signo para ser inscrito, ya que como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial:

“La palabra HOLISTA, es relativo al holismo y el holismo se define como la doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen [al ser humano se le considera como una unidad: cuerpo, mente y espíritu. El enfoque pretende tratar al paciente y no a su enfermedad]; de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española. Ahora bien, dicha doctrina está referida en el comercio a la terapia alternativa que se basa en los poderes de sanación naturales, aplicados a la salud humana, y que utiliza una visión integral y completa para las personas, es decir, totalmente dirigidas a la rehabilitación y desarrollo físico. En ese orden de ideas, no podría el signo solicitado diferenciarse de otros establecimientos comerciales que también ofrecen servicios de rehabilitación y desarrollo físico que aplican la holística.”

Bajo ese razonamiento, efectivamente si se inscribe el nombre comercial, se estaría atentando contra los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 28 de ese mismo cuerpo normativo que prohíbe extender la inscripción a elementos que sean de uso común o necesarios en el comercio. La inscripción de un nombre comercial como el solicitado, conlleva a otorgar exclusividad sobre un término “holística” que por su significado no es apropiación para un solo titular porque corresponde a una doctrina de sanación. Los elementos secundarios como son “rehabilitación y desarrollo físico” no vienen a abonar para que el nombre comercial propuesto adquiera distintividad, todo lo contrario, viene a reafirmar la doctrina del holismo.

Respecto al segundo agravio planteado por la parte apelante, en cuanto a que si bien es cierto la



marca solicitada contiene un término que no es de apropiación exclusiva, ésta contiene elementos gráficos y colores que le otorgan características necesarias para ser sujeto de apropiación marcaaria. Cita el voto número 609-2011. Sobre este argumento, hay que indicar, que el voto a que hace referencia el apelante trata sobre la nulidad del registro del nombre



comercial

en este asunto, se resolvió que el diseño que acompañaba esa solicitud, tuvo como efecto la individualización e identificación del signo pedido. Este fue un caso en donde el diseño adquirió tal fortaleza que logró la distintividad de la marca., y en este sentido, esta Instancia consideró en lo conducente:

“[...] este nombre comercial no está conformado únicamente por éstos elementos, sino que van acompañados de un diseño, [...] otorga aptitud distintiva al conjunto. El uso de la palabra RECOLATION se hace con un especial uso de color, en donde RELO se presenta en letras de se grosor sencillo, mientras que CATION se resalta con un grosor más ancho y el uso del color café; y junto a éste un diseño de una flecha que proyecta la idea de traslado.”

Del voto mencionado, queda claro, que destaca la capacidad distintiva el elemento gráfico, y se le da preponderancia sobre el elemento denominativo. No obstante, en el caso que se analiza, no ocurre lo mismo, porque el elemento figurativo formado por una serie de círculos que evocan la letra “O” no tiene virtualidad identificadora e individualizadora dentro del conjunto, dado que el consumidor verá en esos círculos la letra “O” de “holística”.

En cuanto al tercer agravio planteado por la recurrente, sobre lo que se pide proteger no son los elementos genéricos. Conforme al artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los elementos denominativos que conforman el nombre comercial son genéricos en lo concerniente al giro comercial a proteger, precisamente porque la holística es utilizada como



una terapia alternativa aplicada a los aspectos físicos, mentales y espirituales de una persona, de manera que no podría diferenciarse de los de sus competidores que aplican la misma terapia a la rehabilitación y desarrollo físico, por lo que los términos aludidos no poseen aptitud distintiva. Los círculos que se visualizan no vienen a otorgar distintividad alguna, porque siempre el consumidor verá en ellos la “O” de “holística”. Por lo que considera este Tribunal que el signo propuesto no cumple con el principal requisito exigido para obtener su registro, sea el tener aptitud distintiva y diferenciadora respecto a los de sus competidores que se dedican a una semejante o igual actividad comercial.

Así las cosas, al carecer el signo solicitado de capacidad distintiva, no es susceptible de registro, por lo que este Tribunal declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía **CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO INTEGRAL SF, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:44:38 horas del 17 de junio del 2015, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial **HOLÍSTICA REHABILITACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO (diseño)**.

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 y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

condición de apoderada especial de la compañía **CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO INTEGRAL SF, SOCIEDA ANÓNIMA**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:44:38 horas del 17 de junio del 2015, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción del nombre comercial **HOLÍSTICA REHABILITACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO (diseño)**. 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

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG. NOMBRES COMERCIALES

TNR. 00.43.10