

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0557-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo **ADVANCED CARE PLUS****

**Now Health International (Holdings) Limited, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-5830)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0133-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del ocho de marzo de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pedro Chaves Corrales, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 4-0130-0258, en su condición de apoderado especial de la empresa Now Health International (Holdings) Limited, organizada y existente de conformidad con las leyes de Islas Bermudas, domiciliada en Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:57:40 horas del 23 de setiembre de 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de junio de 2016, el Lic. Aarón Montero Sequeira, representando a Now Health International (Holdings) Limited, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de servicios del signo **ADVANCED CARE PLUS**, en clase 36 de la clasificación internacional, para distinguir servicios de seguros, servicios de la suscripción de seguros, reclamaciones de seguros y procesamiento de corretaje de seguros, asesoramiento, información y servicios de consultoría en relación con los servicios mencionados.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:57:40 horas del 23 de setiembre de 2016, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Inconforme con la citada resolución el solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de octubre de 2016, interpuso recurso de apelación en su contra; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 15:45:18 horas del 10 de octubre de 2016.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa deliberación.

**Redacta la juez Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo **ADVANCED CARE PLUS** resulta ser únicamente descriptiva de características y sin aptitud distintiva respecto de los servicios a distinguir. Por su parte, el apelante indica que el signo propuesto no entra en confrontación con otras marcas, que no es engañosa sino sugestiva, ya que en el listado no se indica que sea para distinguir un seguro médico.

**TERCERO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO.** Analizado el presente asunto considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto al rechazo del signo solicitado, por ser únicamente descriptivo de características y carente

de aptitud distintiva para los servicios propuestos.

**ADVANCED CARE PLUS**, sea “cuidado avanzado plus”, es una frase que, al relacionarla con el listado propuesto, únicamente se refiere a describir una característica de los servicios que se pretenden distinguir, sea que a través de éstos se puede obtener un cuidado avanzado mejorado respecto de un seguro que se tome, sin que el signo vaya más allá de ello y aporte algún otro elemento que pueda venir a otorgar la aptitud distintiva necesaria para que pueda registrarse como marca. La prohibición al registro de signos meramente descriptivos se encuentra regulada en el inciso d) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...)”

Sobre el registro de signos descriptivos de características ha dicho la doctrina:

“La prohibición de registrar marcas genéricas, descriptivas y usuales tiene por fundamento evitar que sobre una denominación o gráfico genérico, usual o descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impida que otros competidores los empleen para designar en el tráfico económico los productos o servicios contraseñados por la marca. Se trata, en efecto, de denominaciones o de gráficos necesarios en el tráfico mercantil y que deben estar a disposición de todos los competidores del sector de que se trate. // ...la denominación o gráfico genérico descriptivo o usual debe vincularse siempre con los productos o servicios a que se aplica la marca...”. **Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, págs. 211 y 212.**

“La prohibición absoluta concerniente a las indicaciones y signos descriptivos se asienta sobre un doble fundamento. Esta prohibición se apoya, por un lado, en la falta de carácter distintivo de los signos descriptivos: porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, los signos descriptivos proporcionan al público información acerca de las propiedades y características de los pertinentes productos o servicios. La prohibición analizada se apoya, por otro lado, en la necesidad de mantener libremente disponibles los signos descriptivos a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector de mercado. Este segundo fundamento se entronca con las exigencias del propio sistema competitivo. Piénsese, en efecto, que si a través de una marca se otorgase a un determinado empresario un monopolio potencialmente perpetuo sobre el uso de un signo descriptivo, se erigiría un obstáculo que limitaría el libre desarrollo de las actividades empresariales por parte de los competidores del hipotético titular de una marca consistente en un signo descriptivo.”

**Carlos Fernández-Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2<sup>da</sup> edición, 2004, pág. 186.**

Acordar el otorgamiento del derecho de exclusiva sobre el signo pedido en el presente asunto, devendría en la creación de una distorsión antijurídica en el mercado que afectaría el derecho a la libre competencia, ya que competidores del mismo sector de servicios se verían privados de poder utilizar términos que resultan ser necesarios para indicar una característica, la de ofrecer seguros que brindan un cuidado avanzado mejorado.

El apelante indica que la marca no es confundible con otras ni causa engaño. En este aspecto es importante acotar que ni un derecho de tercero ni un carácter engañoso han sido parte de los argumentos que fundan el rechazo, por lo que no nos referiremos a estos agravios, que se desestiman. Aparte de ellos, la apelación se basa en la idea de la sugestión, ya que se considera que el signo no se está pidiendo para marcar un seguro, sin embargo del listado se denota claramente que sí se pide en parte para un seguro, cuando se indica que es para distinguir “servicios de seguros”, o sea que los seguros, que no son otra cosa que servicios y no productos

tangibles, serán designados como **ADVANCED CARE PLUS**, sea que solamente se indican características de éstos sin otro elemento que otorgue la aptitud distintiva, y respecto del resto de los servicios se aplica la misma lógica, no se hace más que describir una característica deseable en ellos.

Así, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

**CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Pedro Chaves Corrales representando a la empresa Now Health International (Holdings) Limited, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:57:40 horas del 23 de setiembre de 2016, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo **ADVANCED CARE PLUS**. 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**

### **MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**