

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0552-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PREMIER PLUS”

NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-5831)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0157-2017

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

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Pedro Chaves Corrales**, quien es mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 4-130-258, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED** sociedad organizada bajo las leyes de Bermuda Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, catorce minutos, treinta y cuatro segundos del veintidós de setiembre de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de junio de 2016 por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad 1-908-006 y en su condición de apoderado especial de la empresa **NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **PREMIER PLUS** en clase 36 internacional, para proteger y 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 antes mencionados ”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:05:48 del 21 de junio de 2016 le indicó al solicitante la existencia de objeciones por motivos intrínsecos conforme lo dispuesto por el artículo 7, literales d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas.

TERCERO. Que el solicitante en escrito presentado el 30 de agosto de 2016 limitó la lista de productos solicitados de la siguiente manera: *“servicios de seguros, servicios de la suscripción de seguros, reclamaciones de seguros y procesamientos de corretaje de seguros, asesoramiento, información y servicios de consultoría todos dirigidos directamente al sector médico, dirigido únicamente para los miembros y consumidores premier de la empresa”.*

CUARTO. Que mediante resolución dictada, a las nueve horas y catorce minutos treinta y cuatro segundos del veintidós de setiembre de dos mil dieciséis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de octubre de 2016, el licenciado **Pedro Chaves Corrales**, en representación de la empresa **NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, mantuvo los alegatos de la apelación.

SEXTO. A la sustanciación 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, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Y NO PROBADOS: No existen de interés para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto está conformado por términos que no aportan la diferencia necesaria para obtener protección registral ya que los términos “Premier” cuya traducción es “primero” o como “atributivo de superioridad” y “Plus” que es utilizado para referirse a “más”, no le otorgan distintividad al signo solicitado.

Por su parte, el apoderado de la empresa **NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**, al apelar expresó los siguientes agravios: 1.- Que el Registro fundamentó el rechazo del signo marcario por la falta de distintividad y no es correcta tal afirmación, por el contrario dice que el signo de su representada si tiene distintividad gráfica, fonética e ideológica. La finalidad de una marca es individualizar productos con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio. 2.- Que el signo no está dentro de las prohibiciones del art. 7. No es descriptivo: no describe el producto porque no se menciona este. Expresa que es una marca sugestiva o evocativa, no descriptiva e imprime en la mente del consumidor que la marca se

relaciona directamente con un aspecto de diferenciación entre los tipos de servicios que se ofrecen, pero, no refleja de manera inmediata que se trata de un seguro médico, ni sus características o alcances. 3.- El examinador separó las palabras que en conjunto posee la marca **PREMIER PLUS**.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase” (la negrilla no es del original).

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, cuyo texto en lo que interesa, 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 trate.

[...] g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Según lo expuesto, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se tiene que determinar en función de su aplicación a éstos, de tal forma que cuanto más genérico sea el signo respecto de tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, para brindar a los consumidores una orientación que les facilite el examen de las alternativas que ofrece el mercado, y elegir entre estas, los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos de acuerdo al origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor la elección entre varios productos o servicios similares y a su vez, impulsando al titular a mantener y mejorar la calidad de estos, con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Ahora bien, la marca en análisis es del tipo denominativa, el público consumidor al ubicarse frente a ésta, retendrá la imagen **PREMIER PLUS** para distinguir: *“servicios de seguro; servicios de la suscripción de seguros; reclamaciones de seguros y procesamiento de corretaje de seguros; asesoramiento, información y servicios de consultoría todos dirigidos directamente al sector médico, dirigido únicamente para los miembros y consumidores premier de la empresa”*.

Al respecto, en la traducción del diccionario Merriam Webster el término PREMIER significa *adjetivo—principal adj m/f menos frecuente:primero adj m líder adj m/f premier sustantivo—* <http://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/premier.html>) y el término PLUS significa *plus sustantivo (plural: plusses)—plus m (plural: pluses m) Speaking several languages is a plus in my job. ventaja f menos frecuente:beneficio m* (<http://www.linguee.es/espanol-ingles/search?source=auto&query=plus>)

De acuerdo a lo expuesto, al analizar la marca como un todo sin separar las palabras que la componen, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo

de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad. Cada una de las palabras que componen el signo se encuentran en productos o servicios iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos productos o servicios, y no se genere ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta, tener el derecho de exclusiva, resultando de acuerdo al artículo 7, literal g) citado, una marca inadmisibles por razones intrínsecas, ya que el signo utilizado, no tiene suficiente aptitud distintiva y conforme al literal d), del artículo referido, describe características del producto o servicio de que se trate.

En cuanto a los agravios del apelante se debe señalar que no son de recibo, ya que el signo pretendido carece de distintividad, alude directamente a un servicio de primera calidad, donde **PREMIER** según la traducción indicada, es definido como “primero”, de manera tal que está calificando el servicio y el término **PLUS** se utiliza para referirse a “más”, con lo cual, la marca se torna descriptiva. Además, los términos **PREMIER PLUS** le informan al consumidor que el servicio de seguros es de primera calidad, que ofrece un “plus”, por lo que no tiene cómo diferenciarse de otros que también son de primera calidad.

De conformidad con lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado **Pedro Chaves Corrales**, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, catorce minutos, treinta y cuatro segundos del veintidós de setiembre de dos mil dieciséis, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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 expuestas, citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado **Pedro Chaves Corrales**, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, catorce minutos, treinta y cuatro segundos del veintidós de setiembre de dos mil dieciséis, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55