

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0565-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “GLOBAL CARE”

NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-5834)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0167-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del veintiuno de abril del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Pedro Chaves Corrales**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad No. 4-0130-0258, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bermuda, domiciliada en Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:02:43 horas del 22 de setiembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de junio de 2016, el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**GLOBAL CARE**”, en clase 36 de la

clasificación 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. Que mediante resolución dictada a las 14:02:43 horas del 22 de setiembre de 2016, 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. ...**”.

TERCERO. 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 su condición de apoderado especial de la empresa **NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**, apeló la resolución referida expresando sus agravios ante 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. 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 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. A la luz de la normativa citada, determinó que el término “GLOBAL” se define en el Diccionario de la Real Academia Española como un adjetivo Tomado en conjunto, sin embargo, señaló que la percepción del consumidor en relación a los servicios de seguros, independientemente de que sean médicos, es precisamente que le informa al consumidor que es un seguro de cobertura total o que ofrece una protección más completa para quien requiera el servicio, de tal manera que, no podría diferenciarse de otros seguros que también son para un “CUIDADO GLOBAL”, siendo incluso éstos términos de libre disposición en el mercado para los servicios dirigidos a la salud.

Agregó que, el término “CARE” se traduce al español como “CUIDADO”, palabra que vista en relación a los servicios de seguros médicos no tiene suficiente carga distintiva, precisamente porque los seguros médicos son precisamente para eso, para el “CUIDADO”; tal y como lo argumenta el apoderado al indicar que *en el sitio web se puede apreciar que se posee y por ende para quien lo contrate, lo hace a sabiendas de que es un plan GLOBAL CARE de seguro y directamente relacionado con lo que su representada ofrece: un seguro médico para el cuidado global de sus miembros [aporta certificación notarial donde consta la existencia del plan de seguros individual y que no lleva a error al consumidor].*

Concluye que, el hecho de que un seguro médico sea “GLOBAL” le describe al consumidor cómo será ese tipo de seguro: GLOBAL, y es sabido para el consumidor medio que existen en el mercado seguros médicos GLOBALES o completos que puedan satisfacer las necesidades de cada persona, siendo entonces no sólo descriptivo de cómo será el seguro médico, sino además carente de aptitud distintiva. Coincide el Registro con el apelante en cuanto a que el signo no es genérico, pero sí descriptivo y carente de aptitud distintiva para servicios de seguros médicos.

Por su parte, alega la parte apelante que, la marca propuesta tiene aptitud distintiva para que no sea rechazada. Alegó puntualmente que:

1-) La marca solicitada no existe en el mercado, por lo que no va a llevar a error al consumidor por alguna conexión con marcas registradas por lo que tiene distintividad gráfica, fonética e ideológica.

2-) El signo propuesto no cae en ninguna de las prohibiciones del artículo supracitado, es un signo suficientemente distintivo, no es engañoso, es individualizable. El seguro que pretenden proteger puede ser considerado GLOBAL porque protege al asegurado fuera y dentro de los Estados Unidos de América, GLOBAL se refiere a un tema más bien MUNDIAL.

3-) Es un signo sugestivo más no descriptivo, ya que lo que imprime en la mente del consumidor es que la marca se relaciona directamente con un aspecto de cuidado global, más no refleja de manera inmediata ni sugiere que se trata directamente de un seguro médico, ni sus características o alcances y por ende es sugestiva o evocativa.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca de servicios solicitada “**GLOBAL CARE**”, contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “... *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar*

un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. ...” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

De la cita anterior se infiere que, la negativa a autorizar la inscripción de la marca de servicios “**GLOBAL CARE**”, en clase 36 de la Clasificación Internacional, procede con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del citado artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los servicios que se pretenden proteger y no tener esa propuesta, otro elemento primario que la identifique e individualice dentro del comercio.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge también el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger y distinguir, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Considera el Tribunal que, la marca “**GLOBAL CARE**” no tiene distintividad que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto o

servicio, las palabras que la componen no tienen ningún otro elemento que le de esa característica, son palabras genéricas y descriptivas, necesarias en el comercio para el tipo de servicios que se solicita marcar y que describen características del tipo de servicio a que se refiere “SEGUROS”, resalta fácilmente, cada una de las palabras que la componen y su significado en español “CUIDADO GLOBAL” 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”*, términos que describen claramente esos servicios. Siendo por tanto que, los servicios no puedan ser individualizados, al no tener algún elemento que los distinga.

La distintividad es una característica propia y esencial de la marca lo cual en el presente caso no se da, “**GLOBAL CARE**”, no se diferencia en cuanto a los servicios que ofrecen, de los de su misma especie o naturaleza, ya que “GLOBAL”, como el mismo apelante lo indica, se refiere a la palabra “MUNDIAL”, en el tema de seguros, y “CARE”, traducida “CUIDADO”, es una palabra relacionada directamente con seguros y su objetivo que es brindar cuidados, visto en sentido amplio.

Se puede concluir que el público consumidor al ubicarse frente a la marca propuesta, la imagen que retendrá en su mente es “**GLOBAL CARE**”, “**CUIDADO GLOBAL**”, y, para este Tribunal, la frase en su conjunto, evidentemente describe y califica directamente los servicios que se pretenden proteger y distinguir en la clase 36 de la nomenclatura internacional, lo que la hace carente de distintividad. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo *descriptivo*, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo, la descripción de una característica del servicio, y más aún, la descripción del servicio promocionado o publicitado, por lo que no pueden ser catalogados este tipo de signos como sugestivos o evocativos. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **d) y g) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal

Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

“... La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. ...” (Voto No. 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).

Por otra parte, en relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“... Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger. ...”.

Con respecto a los agravios de la apelante, y de conformidad con lo anteriormente citado, a criterio de este Tribunal, el signo propuesto no resulta distintivo, por ser descriptivo según fue expuesto, y razón de ello, carente de aptitud distintiva, y hasta podría aplicársele la prohibición del inciso c) del artículo 7 que establece como prohibición la inscripción exclusivamente de un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. Le debe quedar claro al apelante que se trata de una denominación totalmente descriptiva y genérica, que cualquier otro usuario o empresario podría utilizarla en sus propuestas. Al signo pedido, le falta ese elemento que le otorgue la individualización e identificación necesaria para que se distinga de entre otros en el mercado.

Por lo anterior, los agravios presentados por la empresa apelante deben rechazarse ya que el signo propuesto no está conformado por palabras de fantasía y aún analizada en su conjunto contiene palabras descriptivas que no permiten ser apropiables.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias de los servicios que se protegen y distinguen (artículo 7 inciso d), asimismo genérico y de uso común (artículo 7 inciso c), además de carecer de suficiente aptitud distintiva (artículo 7 inciso g), es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada “**GLOBAL CARE**”, para proteger y distinguir los servicios ya indicados en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto 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 14:02:43 horas del 22 de setiembre de 2016, 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, No. 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 y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto 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 14:02:43 horas del 22 de setiembre de 2016, la cual se confirma, y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**GLOBAL CARE**”, en clase 36 de la nomenclatura internacional. 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.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55