

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0393-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SPORTS RECOVERY”

FKA DISTRIBUTING CO.LLC comerciando como HoMedics, LLC., apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2017-1411)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0724-2017

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

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-785-618, en su condición de apoderada especial de la empresa **FKA DISTRIBUTING CO.LLC comerciando como HoMedics, LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América domiciliada en 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, Estado de Michigan, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuatro minutos cincuenta y un segundos del diecinueve de mayo de dos mil diecisiete .

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de febrero de 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SPORTS RECOVERY**”, en clase 10 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Aparatos, eléctricos y no eléctricos, para masajes”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas cuatro minutos cincuenta y un segundos del diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, 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 06 de junio de 2017, la licenciada, **María Vargas Uribe** en representación de la empresa **FKA DISTRIBUTING CO.LLC comerciando como HoMedics, LLC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la 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 Jueza 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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Resulta viable en el presente caso establecer que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.

El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales g) y J) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros

Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, al establecer que las palabras SPORT RECOVERY que en español se puede traducir como RECUPERACION DEL DEPORTE, describen e indican de manera inequívoca el uso de un producto específico, que en el caso concreto serán aparatos eléctricos y no eléctricos para masajes, que el consumidor asumirá son para recuperación después de hacer deporte o bien para recuperar lesiones deportivas, Indica el Registro que el signo es engañoso pues los aparatos no se limitan a este uso, y que aún y cuando fuesen para masajes de recuperación para después del deporte o deportivos, el signo carece de toda distintividad al ser descriptivo del uso de los productos.

Por su parte la recurrente indicó en su escrito de agravios que la señora registradora aplica un criterio subjetivo, al señalar que las palabras SPORT RECOVERY que en español se puede traducir como recuperación del deporte, simplemente hace una antojadiza traducción en la cual se basa para fundamentar su rechazo. Agrega que la frase “Recuperación de los Deportes” o bien “Deportes Recuperación” no significa nada y asociado a los productos a proteger resultar ser un signo distintivo. Continúa manifestando que en cuanto a la originalidad de la marca “Recovery”, tiene más de una acepción, que no solo significa “recuperación”, sino que también puede significar “restablecimiento”, “reactivación”, “restitución”, “reanimación” y que la registradora justifica su rechazo al argumentar “ en el caso concreto serán aparatos eléctricos y no eléctricos para masajes que el consumidor asumirá zona para recuperación después de hacer deporte o bien para recuperar lesiones deportivas”, que esa es una afirmación totalmente subjetiva ya que únicamente se está solicitando para “aparatos eléctricos y no eléctricos para masajes”.

Continúa manifestando que en cuanto al engaño, que la marca es muy clara, al estar denominada como “SPORTS RECOVERY” y asociada a productos de la clase 10, que no infringe de ninguna manera dicho artículo y agrega que el signo solicitado tiene una composición gráfica y fonética distintiva que la hace inscribible. Solicita se revoque la resolución recurrida.

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial no se encuentra a derecho, pues efectivamente no existe razón legal para determinar que el término “SPORTS

RECOVERY”, sea entendido como recuperación después del deporte. El registrador excedió su razonamiento y lo llevó a un ámbito subjetivo que afecta la continuación de esta solicitud. Determina este Tribunal que la marca solicitada está compuesta por elementos denominativos, que no resultan de ninguna forma descriptivos de los productos a proteger y distinguir. Obsérvese que el signo propuesto es “**SPORTS RECOVERY**”, para proteger en clase 10: “*Aparatos, eléctricos y no eléctricos, para masajes*”. De tal manera que la marca **SPORTS RECOVERY** si tiene distintividad que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con los servicios y que constituye la esencia del signo, las palabras que lo componen si tiene los elementos que le dan esa característica.

La marca es arbitraria con relación a los servicios “aparatos, eléctricos y no eléctricos, para masajes”, **SPORTS RECOVERY** son palabras en el idioma inglés que traducida al español “*sports sustantivo, plural (singular: sport) deporte m deportes m pl (singular: deporte https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/sports.html) y recovery sustantivo, recuperación f (uso muy frecuente) (plural: recuperaciones (...), reactivación f (plural: reactivaciones (...)) menos frecuente: rescate reconstrucción f valorización f restauración f restablecimiento m rehabilitación (...)*” (<https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/recovery.html>).

Siendo su traducción recuperación deportiva. Y no tienen ninguna conexión con los productos que pretende marcar, siendo eventualmente en todo caso evocativa, que como lo ha manifestado este Tribunal en reiteradas ocasiones es permitido la inscripción de signos evocativos. La marca evocativa no se refiere de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio debe realizar un proceso deductivo y usar su imaginación.

En ese mismo sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su resolución 072-IP-2012 del 10 de octubre de 2012 señaló: (...) *se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a*

cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.”.

Al respecto, este Tribunal en el Voto N° 089-2015 de las diez horas cuarenta minutos del veintidós de enero del dos mil quince, en cuanto al tema analizado indicó “(...) *la doctrina ha señalado: “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).

Considera este Tribunal que, respecto de los productos que se pretenden distinguir, las palabras “**SPORTS RECOVERY**” resultan arbitrarias, por no tener relación directa o indirecta con los productos pretendidos para su protección. Al efecto la doctrina ha indicado respecto a las marcas arbitrarias que éstas: “(...) *no guardan relación alguna con la naturaleza o las características del correspondiente producto*” (Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 1° edición 2001, página 209). Asimismo, este Tribunal ya ha emitido criterio respecto a las marcas arbitrarias. Véase los votos 0159-2006, 0160-2006, 0076-2008, 0212-2011 y 0246-2011.

Estos elementos con relación a los productos **no tiene ninguna relación** por lo tanto se vuelve en un signo arbitrario, tal y como quedó indicado.

Es imperioso indicar, que los signos deben analizarse tal cual se presentan y el registrador, debe ser objetivo en su análisis y no indicar defectos más allá de lo que representa el signo. De esta forma, la calificación se hace en su conjunto, visto de esta manera, “**SPORTS RECOVERY**” distingue plenamente los productos que pretende proteger y no causa engaño al consumidor. Por lo que, en virtud de ello, a criterio de este Órgano de alzada, no se transgreden los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, gozando por tal motivo el signo propuesto, de la distintividad necesaria que requiere para constituirse como marca.

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. En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio, resultando que en el presente caso el signo “**SPORTS RECOVERY**” para los productos a proteger en clase 10 no es descriptiva ni carente de distintividad.

En cuanto a los agravios, no lleva razón la apelante al señalar que la marca es de fantasía porque ciertamente si tiene un significado claro tanto en el idioma inglés como en español.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, no es susceptible de causar engaño respecto de los productos que se pretenden proteger y distinguir, además de poseer la suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**SPORTS RECOVERY**”, para proteger y distinguir en clase 10: “*Aparatos, eléctricos y no eléctricos, para masajes*”, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por el apelante si otro motivo no lo impide, correspondiendo declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la

licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **FKA DISTRIBUTING CO.LLC comerciando como HoMedics, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuatro minutos cincuenta y un segundos del diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. 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 y doctrina que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **FKA DISTRIBUTING CO.LLC comerciando como HoMedics, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuatro minutos cincuenta y un segundos del diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada. 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

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55