
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0447-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica “RELAXATION ZONE”

PFIP INTERNATIONAL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 3518-2018)

Marcas y otros Signos

VOTO 0739-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del trece de diciembre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Valverde Cordero, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa PFIP INTERNATIONAL, organizada y existente bajo las leyes de las Islas Caimán, con domicilio en 190 Elgin Avenue, George Town, Gran Caimán KY1-9005, Islas Caimán, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:04:36 horas del 4 de septiembre de 2018.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Por mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 25 de abril de 2018, la licenciada Laura Valverde Cordero, en autos conocida y en su condición de apoderada especial de la empresa PFIP INTERNATIONAL, organizada y existente bajo las leyes de las Islas Caimán, con

domicilio en 190 Elgin Avenue, George Town, Gran Caimán KY1-9005, Islas Caimán, solicitó el registro de la marca de servicios “RELAXATION ZONE” en clase 41 internacional, para que proteger y distinguir: *“Instrucciones y entretenimiento de la aptitud física; servicios de club de salud, a saber facilitación de instrucción y equipo en el ámbito de ejercicio físico”*.

El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa PFIP INTERNATIONAL, en virtud de que una vez realizado su análisis determinó que el signo propuesto no posee aptitud distintiva para obtener protección registral, al estar compuesta la denominación por una expresión que si bien no es descriptiva si le proporciona una cualidad o característica al servicio que se pretende proteger y comercializar. En consecuencia, incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la compañía PFIP INTERNATIONAL, en su escrito de agravios señaló que el signo propuesto por su mandante se encuentra compuesto por términos evocativos dando una idea de lo que se pretende proteger de una manera novedosa y creativa. Que la marca debió ser analizada en su conjunto y no por cada uno de los elementos que la conforman., la cual genera una frase atractiva e inequívoca del servicio ofrecido al consumidor. La marca que su representada pretende registrar RELAXATION ZONE encaja dentro de los signos marcarios sugestivos, razón por la que procede su inscripción. Agrega, la recurrente que el signo propuesto incluso es una frase fantasiosa, ya que conlleva a identificar de manera inequívoca la naturaleza o composición de los servicios que se desean proteger. Que la marca de su andante se encuentra inscrita en varias jurisdicciones Estados Unidos, Canadá, Chile, México, Panamá y Perú. Por lo que resulta valido que al menos se considere con las anteriores inscripciones lo presupuestado en el artículo 6 quinquies del Convenio de París, que es de aplicación en Costa Rica. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución impugnada.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso presentado 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de Ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal, no enlista hechos de tal carácter para la resolución de este asunto, siendo que el presente caso es de puro derecho.

CUARTO. 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.” (agregada la negrilla)

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.

Ahora bien, los motivos de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidos en un signo marcario encuentran su sustento en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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

De la anterior cita legal, se desprende que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea descriptivo o calificativo de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 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 ...”. (Subrayado no corresponde al original.)

Por otra parte, la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa, el signo que se propone para que ingrese a la publicidad registral es la marca de servicios “RELAXATION ZONE” en clase 41 internacional, para que proteger y distinguir: *“Instrucciones y entretenimiento de la aptitud física; servicios de club de salud, a saber, facilitación de instrucción y equipo en el ámbito de ejercicio físico”.*

La denominación propuesta traducida al español significa “zona - relajación” y así lo traduce el solicitante a folio 1 vuelto del expediente principal. En este sentido, no podríamos obviar que la denominación emplea palabras que al relacionarlas con los servicios que se pretenden comercializar describen una cualidad o característica del servicio a brindar, siendo que una de las cualidades propias de esa actividad física o efecto esperado es precisamente el consumidor alcance un estado de relajación. Por ende, al describir esa particularidad contraviene el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Bajo el presente análisis, este Órgano de alzada confirma la causal de inadmisibilidad contemplada por el Registro de instancia, respecto del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, e incorpora el inciso d) del precitado cuerpo normativo como causal contenida en el signo marcario propuesto “RELAXATION ZONE”, en clase 41 internacional, ya que al ser descriptiva de una característica o cualidad carece de distintividad, por ende, la aplicación del inciso g) del precitado cuerpo normativo, y como consecuencia de ello procede su denegatoria.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala la apoderada de la compañía PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, que el signo propuesto por su mandante debió realizarse bajo la teoría de “visión en conjunto”, sea, viendo la marca como un todo indivisible, sin hacer una descomposición de cada una de sus unidades. En este sentido, debemos destacar que tal y como se desprende del análisis realizado por este Tribunal al signo propuesto, el calificador registral procedió conforme al marco de legalidad, determinando bajo esa visión en conjunto que el denominativo empleado “RELAXATION ZONE”, el cual traducido al español significa “zona de relajación”, y que de igual manera ha sido señalado por el solicitante a folio 1 vuelto del expediente. Obsérvese, en este sentido que las palabras que componen la denominación propuesta cuenta con un significado concreto u específico que sin necesidad de desmembrarla será percibido por el consumidor de la misma manera y sin hacer un mayor

esfuerzo, y por consiguiente no podría considerarse evocativa, novedosa o creativa. De ello, deviene entonces que el denominativo empleado carezca de aptitud distintiva para obtener protección registral al proporcionarle una característica o cualidad al servicio que se pretende comercializar. En consecuencia, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver de manera contraria a lo dispuesto por el Registro de instancia, respecto a las prohibiciones, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son acogidas.

Ahora bien, respecto de que la marca de su representada RELAXATION ZONE encaja dentro de los signos marcarios sugestivos, debemos indicar que tal argumentación no es de recibo en virtud de que un signo marcario es considerado sugestivo cuando estos poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor una imagen o idea sobre el producto o servicio, lo cual implica llevar a cabo todo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto o servicio amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio que se pretende comercializar, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento al consumidor para relacionar aquel signo con determinado servicio o producto. Situación que tal y como se desprende del análisis realizado no le es de aplicación al caso bajo estudio, toda vez, que el denominativo empleado le proporciona de manera directa una cualidad o característica al servicio “relajación”, siendo ello un efecto esperado de dicha actividad, por ende, se torna descriptivo y ante ello carente de distintividad. Por tal motivo procede su rechazo.

Agrega, la recurrente que el signo propuesto incluso es una frase fantasiosa, ya que conlleva a identificar de manera inequívoca la naturaleza o composición de los servicios que se desean proteger. Respecto, del citado argumento este Tribunal, no emite criterio dado que tal manifestación es incongruente con la situación jurídica que se discute.

Que la marca de su andante se encuentra inscrita en varias jurisdicciones Estados Unidos, Canadá, Chile, México, Panamá y Perú. Por lo que resulta valido que al menos se considere con las anteriores inscripciones lo presupuestado en el artículo 6 quinquies del Convenio de París, que es de aplicación en Costa Rica. Al respecto, este Tribunal, estima de mérito señalar que el hecho de que la empresa solicitante PFIP INTERNATIONAL., tenga inscritos registros en otras jurisdicciones no es una situación que determine la inscripción del signo pedido dentro de nuestras fronteras, ya que previo a su registración el denominativo debe superar el filtro de calificación registral que establece nuestra normativa marcaria, sea, respecto de los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, los cuales establecen las causales de inadmisibilidad o motivos por el cual una marca no puede obtener protección registral, y de determinarse tal incumplimiento se debe proceder con su rechazo, tal y como de esa manera sucedió en el presente caso.

Aunado a ello, cabe acotar que el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 6 dispone en lo interés, lo siguiente: “...[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen”. De la normativa trascrita se desprende claramente que para que prospere el registro de un signo marcario en cualquiera de los países que integran el Convenio, la solicitud debe superar el proceso de clasificación registral así contenido por cada jurisdicción, para el caso bajo examen por los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Asimismo, el artículo 6 quinquies, dispone: “[Marcas : protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (clausula «tal cual es»)] A. 1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida

para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: ...2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, ... ”. Del citado numeral, obsérvese que nos refiere específicamente a las marcas de fábrica y comercio, y entre otras consideraciones también limita la protección de un signo marcario cuando la solicitud de registro no cumple con los requerimientos que establece la normativa interna de cada país en cuanto al carácter distintivo. Sin embargo, el Convenio regula en su artículo 6 sexies, concretamente las marcas de servicio, estableciendo para dichos efectos, que: “... *Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas*”. Lo anterior, clarifica que la inscripción de este tipo de signos marcarios queda a discrecionalidad de cada país, por consiguiente, del proceso de calificación registral y ante el incumplimiento de algunos de los requisitos de admisibilidad contemplados en la jurisdicción interna se deberá proceder con su denegatoria. En razón de lo analizado se rechazan las argumentaciones expuestas en ese sentido.

Finalmente, cabe indicar al petente, que el considerar la posibilidad de permitir la coexistencia registral de un signo marcario que no cumpla con los requisitos de admisibilidad contemplados en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así establecidos por nuestra legislación violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, motivo por el cual sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Laura Valverde Cordero, apoderada especial de la empresa PFIP INTERNATIONAL, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:04:36 horas del 4 de

septiembre de 2018, la cual se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Laura Valverde Cordero, apoderada especial de la empresa PFIP INTERNATIONAL, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:04:36 horas del 4 de septiembre de 2018, la cual se confirma, y proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “RELAXATION ZONE”, en clase 41 internacional. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora