

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0603-TRA-PI**



**Solicitud de registro de marca de servicios “**

**CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO INTEGRAL SF, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-3349)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 121-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del cuatro de abril de dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa **CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO INTEGRAL SF, S.A.**, de esta plaza, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:43:24 horas del 17 de junio de 2015.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 09 de abril de 2015, el licenciado **CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO INTEGRAL SF, S.A.**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios ***“HOLÍSTICA REHABILITACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO***

*(DISEÑO)*”, para proteger y distinguir en **Clase 44** de la Clasificación Internacional de Niza: “*servicios de rehabilitación y desarrollo físico*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:43:24 horas del 17 de junio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en la representación indicada, recurrió la resolución referida y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

**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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

*Redacta la juez Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción del signo propuesto “**HOLÍSTICA REHABILITACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO (DISEÑO)**”, por estar compuesto por elementos gráficos abstractos (círculos) en donde se lee con facilidad la palabra “**HOLÍSTICA**”, término que se define como aquello relativo al holismo y este como la doctrina que propugna la



concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen y dicha definición en relación a los servicios que se pretenden proteger y distinguir, no ofrece ninguna aptitud distintiva, precisamente porque la holística es utilizada como una terapia alternativa aplicada a la salud física y mental de forma integral, de tal manera que no podría diferenciarse de otros que también implementen la misma terapia aplicada a la rehabilitación y desarrollo físico. Agregó que, en razón de lo anterior, la tipografía, los colores o los elementos abstractos, no le otorgan la distintividad al signo, ya que la palabra holística está totalmente asociada a la rehabilitación, y por ende es el término de una terapia, sobre la cual no puede existir apropiación individual. Señaló además que, no es de recibo afirmar que el signo solicitado es evocativo, porque al ser la HOLISTICA una terapia alternativa aplicada a la rehabilitación y desarrollo físico de la persona, no puede ser de apropiación individual, dejando en desventaja al resto de competidores que también aplican dicha doctrina y terapia en este tipo de servicios. Concluyó el Registro que su criterio es mantener la inadmisibilidad del signo propuesto por razones intrínsecas ya que carece de aptitud distintiva necesaria para diferenciar los servicios solicitados en clase 44 internacional, al amparo del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la recurrente manifestó que su representada no pretende apropiarse exclusivamente de la denominación “holística”, sino que, por el contrario, busca la protección del distintivo como un todo, incluyendo los colores y gráficos que lo acompañan, los cuales tienen un carácter distintivo y peculiar. Que se trata de una marca mixta que si bien contiene un término que no es de apropiación exclusiva, esta contiene los elementos gráficos y colores que hacen a la marca en su totalidad y le otorgan las características necesarias para ser sujeto de apropiación marcaria. Finalmente indicó el Voto No. 609-2011 de las 10:10 horas del 12 de octubre de 2011, dictado por este Tribunal, y la resolución del a quo en relación este, señalando que el Órgano Colegiado permitió la coexistencia pacífica de dos nombres comerciales ya que consideró que el término “RELOCATION” es un término con respecto al giro comercial de ambos signos, no obstante, los diseños poseen aptitud distintiva suficiente

para su diferenciación. Indica que el Tribunal reafirmó el derecho exclusivo de uso al nombre comercial inscrito, pero no le otorgó el derecho exclusivo sobre el término “RELOCATION” en cualquier otra disposición de colores o grafía y que adicionalmente aclaró que la protección del nombre comercial de la parte opositora no esa sobre el término RELOCATION, sino sobre su diseño y la flecha impresa en el arte. Concluyó que, en razón de lo anterior, queda de manifiesto como el Registro y este Tribunal han avalado el registro de marcas compuestas incluyendo términos genéricos, ya que lo que protege es la combinación de elementos distintivos como un todo, incluyendo la grafía y disposición de colores particular.

### **TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DEL CASO CONCRETO.**

Doctrinariamente la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a **distinguir** un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que **el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo**.

De este modo, la **distintividad** resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a diferenciar unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentren a su disposición en el mercado, por ello, es condición primordial para que se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo.

Dentro de las causales de inadmisibilidad se encuentran las objeciones por motivos **intrínsecos** son aquellas que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger y distinguir**, relativo a situaciones que impidan su registración respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados. Estos motivos intrínsecos, están contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales y para el caso bajo estudio nos interesan:

*“Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*...*

*c) Exclusivamente 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.”*

*...*

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

Por lo expuesto, tal como se indicó, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto de estos, menos distintivo será. Es por eso que a criterio de este Tribunal conforme al literal **c)** del artículo **7°** de la Ley de cita, no puede ser registrado como marca, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, ya que se incurriría en la falta de aptitud distintiva respecto del producto o servicio, el cual se aplica en relación con el inciso **g)** de la norma citada.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido expuesto supra, de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto **“HOLÍSTICA REHABILITACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir en la clase **44** del nomenclátor internacional, **“servicios de rehabilitación y desarrollo físico”**, ya que el carácter genérico y de uso común, que priva al signo de su registro, deviene del vínculo o nexo que exista entre éste y los servicios respectivos. La denominación propuesta se trata **de una designación común y usual** para referir en el mercado a los citados servicios, saltando a la vista la evidente genericidad, **además de carecer de distintividad respecto de los mismos**, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral **7°** de la Ley de Marcas. Bajo ese concepto

no queda duda alguna para este Tribunal, que signo y servicios llegan a fusionarse con la noción misma de la actividad para protegerlos, distinguirlos o promocionarlos.

Ahora bien, dentro de este contexto se hace necesario analizar el artículo 28 de la ley de rito, que contempla un aspecto más a considerar. Este numeral expone lo siguiente:

*“Artículo 28. Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”*

Si se observa, la marca pedida consiste en un signo compuesto por un conjunto de elementos: la denominativa **“HOLÍSTICA REHABILITACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO”**, y la parte figurativa que lo compone una serie de círculos de distintos tamaños entrecruzados. Esto significa que sobre la parte figurativa no existe problema alguno para admitir su registración, sin embargo, haciendo un análisis de la marca en su conjunto, tal y como la solicita el gestionante, y tal y como lo ordena la ley, este Tribunal es del criterio que el signo contiene términos genéricos que consisten en palabras de uso común que se requieren para el comercio. Todos los comerciantes podrían utilizar dichos vocablos dentro del tráfico comercial. Obsérvese que no existe un término que distinga realmente la denominación propuesta, no hay ninguno que sea el que la individualice, y en lo que respecta a la parte figurativa es criterio de este Tribunal que los círculos que se visualizan y forman parte de esta no vienen a otorgar distintividad alguna, porque siempre el consumidor verá en ellos la **“O”** de **“HOLÍSTICA”**, razón por la cual se cae en las prohibiciones ya citadas de los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Se puede concluir así que los elementos denominativos que componen al signo **“HOLÍSTICA REHABILITACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO (DISEÑO)”**, de conformidad con el citado artículo 28, la protección no se podría extender a esos elementos, y estos son parte esencial del

signo en su conjunto, lo que impide el registro de la marca propuesta, ya que como bien se dijo resultan términos de uso común o necesarios en el comercio y cualquier empresario los puede usar para expender los diferentes servicios que puedan estar contenidos dentro de su signo distintivo.

A criterio de este Órgano de alzada la grafía en el signo propuesto no es suficiente para otorgarle la distintividad que requiere el signo para ser inscrito. Avala este Tribunal lo resuelto por el Registro al indicar:

“... La palabra HOLÍSTICA, es relativo al holismo y el holismo se define como la doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen [al ser humano se le considera como una unidad: cuerpo, mente y espíritu. El enfoque pretende tratar al paciente y no a su enfermedad]; de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española.

Ahora bien, dicha doctrina está referida en el comercio a la terapia alternativa que se basa en los poderes de sanación naturales, aplicados a la salud humana, y que utiliza una visión integral y completa para las personas, es decir, totalmente dirigidas a la rehabilitación y desarrollo físico. En este orden de ideas, no podría el signo solicitado diferenciarse de otros servicios de rehabilitación y desarrollo físico que aplican la holística. ...”.

Bajo ese razonamiento, efectivamente si se inscribe la marca solicitada, se estaría atentando contra el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas, así como del artículo 28 de ese mismo cuerpo normativo que prohíbe extender la inscripción a elementos que sean de usos común o necesarios en el comercio. La inscripción de una marca como la solicitada, conlleva a otorgar exclusividad sobre el término **“HOLÍSTICA”** que por su significado no es de apropiación por un solo titular porque corresponde a una doctrina o técnica de sanación. Los elementos secundarios como son **“rehabilitación y desarrollo físico”** no vienen a abonar para que la

marca propuesta adquiriera distintividad, todo lo contrario, viene a reafirmar la doctrina del holismo.

En cuanto al agravio del criterio dado por este Tribunal en el Voto No. 609-2011 de las 10:10 horas del 12 de octubre de 2011, valga indicar que el diseño que acompañaba esa solicitud, tuvo como efecto la individualización e identificación del signo pedido. Este fue un caso en donde el diseño adquirió tal fortaleza que logró la distintividad de la marca propuesta. Al respecto se indicó:

“... La apelante indica que no son las partes del nombre comercial registrado el que le otorga su aptitud distintiva, sino el conjunto de todos sus elementos. El **a quo** resolvió que el elemento central del nombre comercial es la palabra RELOCATION, la cual resulta ser genérica respecto de la actividad empresarial indicada en el registro, por lo que no cumple con el principal requisito exigido a cualquier signo que se pretenda registrar, sea el de tener aptitud distintiva, para el caso bajo estudio, respecto de la actividad empresarial que lleva a cabo su titular. Sin embargo, sobre el punto considera este Tribunal que lleva razón la apelante. Si bien la palabra RELOCATION es utilizada en idioma inglés para indicar el tipo de actividad empresarial a la que se dedica la empresa Relocation in Costa Rica S.A., y COSTA RICA cumple con la función de indicar el origen geográfico de tal actividad, este nombre comercial no está conformado únicamente por éstos elementos, sino que van acompañados de un diseño, el cual considera este Tribunal es el que otorga la aptitud distintiva al conjunto. El uso de la palabra RELOCATION se hace con un especial uso del color, en donde RELO se presenta en letras de grosor sencillo, mientras que CATION se resalta con un grosor más ancho y el uso del color café; y junto a éste un diseño de una flecha que proyecta la idea de traslado. Entonces, si bien, tal y como argumentó el **a quo**, de la prueba aportada visible en el legajo adjunto a partir del folio 31 no se puede derivar necesariamente la notoriedad del nombre comercial como tal, ya que de dicha prueba lo que se puede inferir



es el uso y giro en el comercio, más no si los circuitos comerciales especializados en la actividad de la reubicación de personas en países foráneos lo conocen de una forma amplia y preponderante, como corresponde a los nombres comerciales notorios. Sin embargo, debemos recordar que el derecho al nombre comercial proviene de su uso en el comercio, y lo que sí se puede derivar de la prueba presentada es que, en efecto, el nombre ha sido plenamente usado para hacer distinguir la actividad de su empresa titular. La conjunción de ambos factores, sea aptitud distintiva suficiente del signo y su uso efectivo en el comercio, hace que el signo pueda continuar inscrito, según lo solicitado por la apelante. ...”.

Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicios ***“HOLÍSTICA REHABILITACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO (DISEÑO)”***, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irreregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO INTEGRAL SF, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:43:24 horas del 17 de junio de 2015, 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, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO INTEGRAL SF, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:43:24 horas del 17 de junio de 2015, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado ***“HOLÍSTICA REHABILITACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO (DISEÑO)”***. 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***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



### **Descriptores**

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**