

## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0134-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “

Healthy  
company”.

YO QUIERO SER MEJOR S.A., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-8986)

Marcas y Otros Signos

### ***VOTO N° 611-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las quince horas del treinta de junio del dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Gabriel Rojas González**, mayor, soltero, abogado, cédula de identidad número 1-1295-0900, en su condición de apoderado de la empresa **YO QUIERO SER MEJOR S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos, un segundo del ocho de enero del dos mil quince.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 17 de octubre del 2014 a las 10:46:18 horas, el señor **GABRIEL ROJAS GONZÁLEZ**, de calidades citadas, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de servicios “



” para proteger y distinguir Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, en clase 41 internacional.

**SEGUNDO.** En resolución final de las once horas, cuatro minutos, un segundo del ocho de enero del dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial indica, “**SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de enero del dos mil quince, **Gabriel Rojas González** en representación de la empresa **YO QUIERO SER MEJOR S.A.**, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las catorce horas, veintisiete minutos, treinta y nueve segundos del veintidós de enero del dos mil quince, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**


#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto se está solicitando

la marca de servicios  para la protección de: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado, toda vez que carece de toda distintividad para ser susceptible de inscripción, ya que los términos denominativos que lo componen son de uso común con respecto a los servicios que pretende proteger, en relación con su significado.

El representante de la empresa solicitante, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, alega que la marca solicita resultará en algo nuevo para el consumidor hispanohablante al estar en idioma inglés. La frase “Healthy Company”, no necesariamente creará un ligamen inmediato con la prestación de servicios relacionados con la procura del bienestar físico y mental. Que el signo solicitado es evocativo, en el tanto no describe directamente los servicios a que se refiere. La resolución es omisa en cuanto a la identificación de los elementos que componen el signo distintivo, el acto se presenta viciado de nulidad, por cuanto no se realiza el debido análisis y desarrollo de los motivos jurídicos en que se fundamenta, lo que contraviene los numerales 132 y 158 de la LGAP, sin respaldo técnico. Por lo que solicita se continúe con el proceso de inscripción de la marca solicitada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva



como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea **por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Partiendo de lo señalado anteriormente, cabe mencionar, que los motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas dentro de los cuales nos interesa:

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

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

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

*La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo*




*considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).*

Siendo, que de acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente.

**Signos compuestos por términos en idioma extranjero.** El signo solicitado está compuesto de dos términos en idioma inglés “Healthy” y “Company”, términos que el consumidor medio reconoce en su traducción al español como **SANO** o **SALUDABLE** y **COMPAÑÍA**, son palabras de fácil comprensión para el consumidor promedio costarricense, no se puede indicar que se trata de términos no comprensibles, para tenerse el signo como de fantasía.

Para el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que la denominación

propuesta  para proteger y distinguir **“Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, en clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, es una expresión compuesta de términos de uso común con respecto a los servicios a proteger.

Ello es así, dado que la palabra **“Healthy”** de conformidad con la definición que da el enlace <http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/>, significa **“sano o saludable”**, y el vocablo **“Company”**, de acuerdo al diccionario indicado, significa **“compañía”**.



Por consiguiente, y partiendo de los conceptos mencionados, tenemos que la frase

Healthy  
company

traducida del idioma inglés al español significa “**Compañía Saludable**”, palabras de uso común en relación a los servicios pretendidos en la clase 41.

Healthy  
company

Por lo que considera este Tribunal que la marca solicitada se convierte en una frase que debe estar disponible para todos los competidores que estén dedicados a la prestación de servicios similares en el mercado, de manera que esa expresión no puede ser apropiable por parte de terceros y limitar con ello a los demás comerciantes a poder utilizarlos en sus propuestas, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerarlo como elementos que le proporcionan el grado de distintividad necesario para obtener protección registral. De ahí que la marca propuesta quebranta el **inciso g) del artículo 7** de la Ley de Marcas citado, para la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, así como el artículo 6 quinquies b-2, que en cuanto al carácter distintivo dice, que ante la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

En cuanto los agravios del apelante, por lo desarrollado queda claro que el consumidor costarricense percibe el signo en su significado al idioma español como “Compañía Saludable”, ya que el idioma inglés es difundido en el país desde la etapa escolar, y las palabras solicitadas son de uso común en alimentos y servicios dirigidos al bienestar de las personas, por ende el conjunto marcario no presenta la distintividad requerida para su registro.

Si bien el signo no describe directamente los servicios que distingue, se compone de palabras de uso común para los servicios de la clase 41 dirigidos al bienestar de las personas, de permitirse este registro se impediría que las empresas utilicen dichos términos en el curso normal de la prestación de servicios, lo cual alentaría la obstaculización comercial por parte de las autoridades encargadas de velar por la libre disposición de los términos de uso común. Por lo

tanto el signo no cumple con la característica de signo evocativo para su registro, sino más bien se encuadra como un signo compuesto de términos de uso común para los servicios a proteger en clase 41.

Del análisis integral del expediente no se observa vicio alguno en el procedimiento capaz de causar nulidad de lo actuado.

El análisis realizado por el Registro se ajusta a la normativa que regula los requisitos para la inscripción de una marca. El Registro de la Propiedad Industrial comunicó las objeciones al solicitante dando el plazo legal para que este se refiriera a las mismas, y expuso claramente los motivos legales para el rechazo del signo. Los elementos de forma y fondo fueron analizados y desarrollados conforme al principio de legalidad que impera en materia administrativa.

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Gabriel Rojas González**, en su condición de apoderado de la empresa **YO QUIERO SER MEJOR S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos, un segundo del ocho de enero del dos mil quince, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “

**Healthy**  
*company*


”, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza.

**QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Gabriel Rojas González**, en su condición de apoderado de la empresa **YO QUIERO SER MEJOR S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos, un segundo del ocho de enero del dos mil quince, la que en este acto debe **confirmarse**,

denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios , en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-  
**NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Carlos Vargas Jiménez*





## **Descriptores**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.41.53**

### **MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marca con falta de distintiva**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**

### **MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisibile**

**TNR. 00.60.69**

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0134-TRA-PI**

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “

Healthy  
company”.

**YO QUIERO SER MEJOR S.A., Apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-8986)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 0034-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos de cuatro de febrero de dos mil dieciséis.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 611-2015, de las quince horas del treinta de junio del dos mil quince, dictado dentro del presente expediente.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**ÚNICO.** Vistas las firmas del Voto No. 611-2015, dictado por este Tribunal a las quince horas del treinta de junio del dos mil quince, dictado dentro del presente expediente, se denota que se consignó en forma errónea los nombres y apellidos de dos de los firmantes. Con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “*En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*”, se procede a corregir el error cometido en el sentido de indicar correctamente los nombres y firmas que corresponden a los jueces que votaron el presente expediente.

**POR TANTO**

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en los nombres y firmas de los jueces que emitieron el Voto No. 611-2015, dictado por este Tribunal a las quince horas del treinta de junio del dos mil quince, dictado dentro del presente expediente, para que se lea correctamente los nombres de los Jueces firmantes de dicho voto, sean Norma Ureña Boza, Pedro Daniel Suárez Baltodano, Ilse Mary Díaz Díaz, Kattia Mora Cordero y Guadalupe Ortiz Mora, y no como erróneamente se consignó. Expídase y notifíquese el Voto No. 611-2015 con las firmas de los jueces que estuvieron presentes en la sesión de votación. En todo lo demás queda incólume la resolución emitida. **NOTIFIQUESE.** -

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*