

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

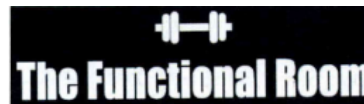
EXPEDIENTE 2022-0030-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

CARLOS JAVIER LÓPEZ GRAZIOSO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-5785)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0100-2022


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con trece minutos del once de marzo del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Ainhoa Pallares Alier**, abogada, vecina de Escazú, cédula de residencia: 172400024706, en su condición de apoderada especial del señor **Carlos Javier López Grazioso**, entrenador personal, cédula de identidad: 1-0747-0777, vecino de Calle Pilas de Santa Ana, San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:32:31 horas del 10 de noviembre de 2021.

Redacta la juez **Priscilla Loretto Soto Arias**,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 25 de junio de 2021, la señora **Ainhoa Pallares Alier**, en su condición de apoderada especial del señor **Carlos Javier López Grazioso**, presentó solicitud de inscripción de la

marca de servicios , para proteger y distinguir **en clase 41**

internacional: servicios de entrenamiento deportivo y para el mantenimiento y acondicionamiento físico; servicio de preparador físico personal y/grupal (mantenimiento físico); servicios de evaluación de la forma física con fines de entrenamiento; servicio de gimnasio; todos los anteriores relacionados con la disciplina de entrenamiento funcional. En **clase 44:** servicios de asesoramiento sobre dietética y nutrición y servicios de asesoramiento sobre la salud; ambos orientados a complementar un programa integral de acondicionamiento físico y/o deportivo relacionado con la disciplina de entrenamiento funcional, lista de servicios que se encuentra ajustada a la limitación realizada por el propio solicitante en fecha 06 de setiembre de 2021.

Mediante resolución dictada a las 08:32:31 horas del 10 de noviembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual consideró que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), por lo que denegó la inscripción de la marca solicitada.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la representante del señor **Carlos Javier López Grazioso**, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios los siguiente: **1.** Considera que la marca es suficientemente distintiva, original y capaz de identificar e individualizar el servicio que pretende distinguir en el mercado frente a los de la competencia. **2.** El signo está personificando a la habitación en la que se ofrece el acondicionamiento de la disciplina de entrenamiento funcional. Además del juego de palabras por el doble significado de la palabra "funcional", para identificar la disciplina de entrenamiento funcional y como lugar diseñado y organizado para recibir exitosamente (de forma que funcione) la disciplina. La pesa que es común en rutinas de acondicionamiento aclara que se imparten servicios de bienestar físico. En

suma, el signo solicitado impregna en la imaginación del consumidor un lugar preparado para recibir servicios relacionados con el acondicionamiento funcional, lo que permite afirmar que estamos ante una marca sugestiva. **3.** Al mencionarse en el conjunto marcario el servicio a distinguir no es sinónimo de que la marca sea descriptiva, el hecho que la marca "informe" al consumidor no significa que no tenga distintividad o que sea descriptiva, por el contrario, es una marca sugestiva, que evoca el servicio que se pretende distinguir, Es decir, el signo distintivo, en sí mismo considerado, **NO ES DESCRIPTIVO**. **4.** El conjunto marcario THE FUNCTIONAL ROOM, no es un término común que utilice la competencia, además, no se está solicitando la exclusividad en el uso del término "functional", ni del término "room", sino del conjunto marcario, el cual merece protección registral. **5.** No es un GRAN esfuerzo mental el que tiene que realizar el consumidor para asociar la marca con el servicio que se ofrece, pero **TAMPOCO** se trata de una marca que describe el servicio. Si a un consumidor se le menciona el término "la habitación funcional", sin informarle previamente del tipo de servicio que se ofrece en dicho espacio o sin mostrarle la parte gráfica de la marca que reproduce las pesas de gimnasia, dudará sobre el tipo de espacio o habitación de que se trata. El consumidor necesita de la suma de otros elementos que lo sitúe en contexto concreto y realizar un esfuerzo mental para concluir que la marca THE FUNCTIONAL ROOM se refiere a un lugar equipado para recibir disciplina de entrenamiento funcional pues la "habitación funcional" por sí misma no indica ni describe el servicio, puede referirse a una habitación para que funcione cualquier cosa.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos

esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es un bien inmateral destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse con respecto al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, para determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la dependencia que existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, en relación con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, el cual señala, en lo que 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.

[...]

En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción

de la marca de servicios  **The Functional Room**, en clase 41 y 44 de la nomenclatura internacional, al estimar que contraviene lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 supra citado, es decir, por considerar que el signo es descriptivo y no posee aptitud distintiva.

En este punto es importante comprender qué se entiende por signo descriptivo, para lo cual se recurre a la conceptualización dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre de 2019, el cual señaló:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

La doctrina por su parte ha establecido lo siguiente:

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...] **Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p. 115.**

Con respecto a la falta de distintividad, contemplada en el artículo 7 inciso g) del cuerpo normativo citado, es necesario señalar que el carácter distintivo, es aquel que le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto; sobre este tema 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).**

Al hacer el análisis por motivos intrínsecos, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro. Obsérvese que la marca que nos ocupa es mixta, compuesta por varios elementos, que conforman una etiqueta que contempla tanto palabras como diseño, los que en conjunto le otorgan distintividad al signo, cumpliendo por ende, a criterio de este órgano, con las condiciones para ser inscrita.

La marca consiste en una etiqueta formada en su parte denominativa por la frase “THE FUNCTIONAL ROOM”, escrita en letras de color blanco, la cual se encuentra en el idioma inglés y que se traduce al español como “la habitación funcional”, mientras que en el elemento gráfico se encuentra compuesta por la figura de una pesa para realizar ejercicios también en color blanco, todo incluido dentro de un fondo rectangular de color negro.

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, las etiquetas pueden constituir marca, según se desprende del artículo 3 de la Ley de marcas, que dispone:

Artículo 3. Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Como se indicó anteriormente estamos en presencia de una etiqueta, lo que a su vez nos remite a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de marcas, a saber: “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.”

Sobre esta misma línea de pensamiento y visto lo expuesto por el recurrente en sus alegatos respecto a que la marca propuesta se podría calificar como evocativa, se hace necesario también detallar en qué consiste este tipo de signos.


Los signos evocativos suelen crearse a partir de términos genéricos o descriptivos en su consideración individual, pero que unidos, conforman una expresión evocativa, no descriptiva o designativa del objeto identificado. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 20-IP-2017, del 13 de junio de 2017, indica:

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

La característica primordial de este tipo de marcas está en el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, y para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos o servicios a identificar.

Bajo este conocimiento es que se acogen los alegatos del apelante, ya que efectivamente se está en presencia de una marca evocativa, donde el signo propuesto crea una expectativa en el consumidor sobre el servicio, y esta

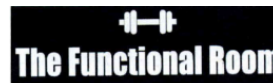
expectativa coincide y corresponde con la realidad de los servicios que se busca proteger y distinguir, y por tanto tiene capacidad de diferenciarlos e identificarlos de otros en el mercado.

De ahí que, estima este Tribunal que el signo solicitado , no transgrede los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos; por el contrario, se determina que la marca propuesta goza de la distintividad necesaria y requerida por ley para lograr su inscripción registral para los servicios solicitados, al ser que el signo en su conjunto tiene distintividad, es original y novedoso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Ainhoa Pallares Alier**, en su condición de apoderada especial del señor **Carlos Javier López Grazioso**, en contra de la resolución venida en alzada la que en este acto se revoca, dado lo cual resultan de recibo los agravios expuestos por el apelante y debido a ello se debe ordenar en su lugar continuar con el trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Ainhoa Pallares Alier**, en su condición de apoderada especial del señor **Carlos Javier López Grazioso**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:32:31 horas del 10 de noviembre de 2021, la que en este acto **SE REVOCA**, para que se



continúe con el trámite de inscripción de la marca servicios **The Functional Room**, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/05/2022 08:41 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/05/2022 09:24 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 05/05/2022 08:44 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 05/05/2022 08:35 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 05/05/2022 09:34 AM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles
TG. Propiedad Industrial
TR. Registro de marcas y otros signos distintivos
TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TG. Marcas y signos distintivos
TNR. 00.41.53