

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0207-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA **WORKOUT TIME**

**WORKOUT ANYTIME FRANCHISING SYSTEMS LLC.**, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. ORIGEN 2021-7834)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0324-2022

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y siete minutos del cinco de agosto del dos mil veintidós.

Visto el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía **WORKOUT ANYTIME FRANCHISING SYSTEMS LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Georgia, con domicilio en 2325 Lakeview Parkway, Suite 200, Alpharetta, Georgia 30009, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:16:41 horas del 28 de marzo de 2022.

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

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 30 de agosto de 2021, la licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas anteriormente y en su

condición de gestor de negocios de la compañía **WORKOUT ANYTIME FRANCHISING SYSTEMS LLC.**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Georgia, con domicilio en 2325 Lakeview Parkway, Suite 200, Alpharetta, Georgia 30009, Estados Unidos de América; solicitó el registro de la marca de servicio **WORKOUT TIME**, en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: servicios de gimnasio, a saber, provisión de instrucción y equipo en el ámbito del ejercicio físico. La traducción del distintivo marcario a proteger es “TIEMPO DE ENTRENAMIENTO”

Por resolución de las 14:24:25 horas del 19 de octubre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual le previno al solicitante las objeciones contenidas en su solicitud, señalándole la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Lo anterior, en virtud de que en su conformación no existe la distintividad necesaria para que pueda ser inscrito, las palabras o vocablos que lo constituyen son términos de orden genérico, de uso común para el consumidor medio y no posee una carga distintiva para proceder con su inscripción, además describe la característica del servicio que solicita proteger, por tanto, se asocia a las prohibiciones de la Ley de marcas citadas.

Mediante documento 21/2021-023880 del 10/12/2021, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada de la empresa solicitante, pide una prórroga para contestar lo prevenido. Por documento 21/2021-023882 del 10 de diciembre de 2021 dicha representante nuevamente solicita otra prórroga de la misma resolución de prevención, la cual fue concedida por el Registro de origen.

Mediante documento 21/2022-001489 del 31 de enero de 2022 la apoderada de la compañía **WORKOUT ANYTIME FRANCHISING SYSTEMS LLC.**, contesta sobre lo prevenido por el Registro, y manifiesta: El signo **WORKOUT TIME** pedido

por su representada, tiene suficiente carácter distintivo, es novedoso y original para acceder a la protección registral. Si bien el término “**Workout**” puede entenderse como de uso genérico para los servicios protegidos, desde ahora su mandante manifiesta que no hace reserva de este vocablo, conforme lo establece el artículo 28 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

El término central es TIME (traducido significa tiempo) que resulta arbitrario respecto de los servicios protegidos, lo cual permite a los consumidores identificar las particularidades del signo, como su origen empresarial, y lo hace susceptible de inscripción registral.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 13:16:41 horas del 28 de marzo de 2022, denegó la solicitud del signo marcario pedido **WORKOUT TIME** en clase 41 internacional, al determinar que el signo propuesto consiste en su totalidad de términos genéricos y de uso común con relación a los servicios que pretende proteger, por lo que, no cuenta con la distintividad necesaria para su debida inscripción, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas.

Mediante documento 21/2022-005580 del 20/04/2022 la licenciada **Marianella Arias Chacón**, interpone recurso de revocatoria con apelación, contra el dictado de la resolución final. En cuanto al contenido de la apelación argumenta:

1. El Registro, rechaza la marca solicitada **WORKOUT TIME** (diseño), al concluir que carece de distintividad, criterio que no es correcto por cuanto estamos en presencia de un signo evocativo, que no se encuentra prohibido por nuestra legislación.

2. Agrega la apelante, que una marca compuesta de términos de uso común es débil, ya que los elementos que la componen pueden ser utilizados por la colectividad, siendo obligación del Registro negarlas cuando se encuentren desprovistas de elementos distintivos. Sin embargo, una marca evocativa es altamente explotable, ya que su misma naturaleza la individualiza, genera imágenes y conceptos relacionados con los productos finales, con la ventaja de que el aspecto ideológico que se protege mediante registro no puede ser reproducido por terceros y que, indirectamente cumple con la misma función que un signo descriptivo. (Adjunta contenido jurisprudencial voto 181-2014 y 022-2019 ambos del Tribunal Registral Administrativo)
3. La marca solicitada **WORKOUT TIME** (DISEÑO), no es una marca descriptiva o genérica, sino una marca evocativa puesto que evoca una idea que se encuentra relacionada con los servicios que pretende amparar. Su marca es **WORKOUT TIME** y no GIMNASIO, y se traduce al español como “TIEMPO DE ENTRENAR” que evoca el momento oportuno para realizar actividad física, que puede o no realizarse en un gimnasio, palabra que no se indica de forma expresa.
4. El aspecto figurativo y la tipografía suele predominar sobre el aspecto denominativo, siempre que logren captar la atención del público consumidor, y aporten la distintividad correspondiente, y en este caso la marca solicitada, está compuesta por una tipografía única y contiene un impacto visual llamativo y fácil de recordar que permite establecer una clara individualidad en el signo.
5. El Registro, realizó un análisis marcario de forma fragmentada, y omitió el aspecto figurativo y composición gráfica, que incluye el posicionamiento, el formato y el tamaño de las letras (se adjunta jurisprudencia del Tribunal, voto 100-2022 del 11 de marzo de 2022 THE FUNCTIONAL ROOM (diseño).

6. Estima que la marca solicitada **WORKOUT TIME** (DISEÑO), goza de suficiente distintividad e individualidad para ser inscrita, puesto que figura un signo evocativo que cuenta con la necesaria distintividad.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal, considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Que 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.** Previo a emitir las consideraciones de fondo, debemos referirnos al carácter distintivo del signo marcario, siendo aquella particularidad que representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir; y con ello ejercer su derecho de elección, entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

De ahí que, la finalidad que tiene la Ley de marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas, que conforme al artículo 2 son definidas 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.”

En el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por

motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que con ella se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares pero provenientes de otras empresas, que puedan ser asociados por el consumidor. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales nos interesan:

“... **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 este sentido, las objeciones que impiden la inscripción de un signo, tal como se indicó, proceden de la relación existente entre la marca y los productos o servicios a proteger, con relación a condiciones que impidan su registración, por constituirse de términos que resulten de uso común o usual para los productos o servicios a los que refiere, pudiendo causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades y por no contar con suficiente aptitud distintiva respecto de su objeto de protección.

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido **WORKOUT TIME**, en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: servicios de gimnasio, a saber, provisión de instrucción y equipo en el ámbito del ejercicio físico. Signo que conforme se desprende es de tipo denominativo, sea, conformado por elementos escritos, y propuesto en idioma extranjero (inglés) y con

independencia del idioma en que se presente gozará de su debida traducción, para el caso bajo estudio “TIEMPO DE ENTRENAMIENTO”).

Ahora bien, el literal d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que:

“[...] 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).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta a los términos **WORKOUT TIME** (tiempo de entrenamiento), es claro que el mismo describe la característica propia del servicios que se pretende comercializar, información que el consumidor relacionará de manera precisa con una actividad, sea respecto de “entrenamiento físico”, estando así frente a la prohibición que menciona el inciso d) de la precitada norma, de esta manera, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dicho servicio, como lo es el caso particular, ya que la lista de servicios de la clase 41 pretendida, lo es para: servicios de gimnasio, a saber, provisión de instrucción y equipo en el ámbito del ejercicio físico, por tanto, se ajusta

para ser ofrecidos bajo esa modalidad de entrenamiento físico.

De acuerdo a lo expuesto, no se podría considerar que el signo propuesto cuente con la distintividad requerida para identificar el servicio que se pretende, ya que como se indicó anteriormente la frase empleada es representativa de esa modalidad de servicios y como consecuencia no podría un elemento común o genérico como el empleado ser apropiado o monopolizado por un comerciante, y dejar con ello en desventaja a los demás competidores en el mercado de poder hacer uso de ese elemento en sus propuestas. Nótese, que la situación surge no debido a que no se pueda utilizar elementos de connotación genérica, sino que, para que prospere un signo bajo ese perfil debe emplear elementos adicionales que le proporcionen el grado o aptitud distintiva necesaria para poder obtener protección registral, situación que a todas luces no se da en el presente caso y por ello la razón de su denegatoria.

Conforme lo expuesto, el signo solicitado **WORKOUT TIME** resulta inadmisibles, al no contar con la suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica del servicio, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que el signo que se proponga debe ser, suficientemente original para forzar la atención y ser diferente de aquellos empleados por los competidores.

Aunado a ello, cabe recordar que las marcas se protegen dando un derecho de exclusiva a su titular, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y poder elegir entre los servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, y que el consumidor

pueda seleccionar entre varios servicios similares, por cuanto, las marcas incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores. No obstante, ese derecho de exclusividad que se da no puede generar monopolización de términos genéricos al servicio o producto a proteger y distinguir en perjuicio de los competidores, y en este caso en particular con el signo propuesto **WORKOUT TIME** el cual se torna característico y descriptivo del tipo de servicio, por tanto, de uso común, en consecuencia, inadmisibles al margen del contenido del artículo 7 inciso d) de la Ley de marcas.

Asimismo, debemos indicar al apelante que la Administración registral, debe velar porque los signos que se encuentren sujetos a inscripción superen el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas con relación estrictamente del contenido del signo haciendo para ello un análisis global y pormenorizado de este y determinando si contempla motivos o razones intrínsecas del contenido propio de las marcas o en su defecto motivos extrínsecos que compete a los derechos de terceros, competencia atribuida para garantizar que un signo marcario que ingresa a la corriente registral no afecte los intereses legítimos de los titulares de marcas, como además los efectos reflejos que estas puedan causar en detrimento de los consumidores en sentido amplio, sea, una valoración que el calificador debe realizar en apego al marco jurídico y previa a su inscripción, para que una vez ingresada esa propuesta al tráfico mercantil, no cause perjuicio alguno, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de rito.

De ello entonces, el por qué el calificador debe considerar la posible afectación que se puede generar a los consumidores con la inscripción de un signo marcario, sea este mixto, figurativo o denominativo ya que una vez ingresado al mercado esa marca con ese producto o servicio al cual está relacionado, como en el caso bajo

examen la marca **WORKOUT TIME** y al alcance de todos los consumidores, quienes deberán elegir de entre una gama de su misma especie o clase, y en ese sentido es que le corresponde a su titular el proporcionarle a esa propuesta marcaria esa particularidad que lo diferenciará de otros competidores, situación que como se ha determinado no se materializa en el presente caso, ya que como fue determinado el denominativo empleado describe la particularidad del servicios, sea, “entrenamiento físico”, por ende, se torna descriptiva al margen del inciso d) de la Ley de marcas, lo que deviene en que no cuente con la capacidad distintiva para obtener protección registral, conforme al inciso g) del precitado cuerpo normativo, procediendo de esa manera el rechazo de la solicitud. En consecuencia, se rechazan las argumentaciones de la apelante al indicar que el signo que se pretende con la propuesta sea evocativo.

Al respecto, las marcas evocativas o sugestivas, su característica primordial es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos o servicios que se pretenden identificar. En el presente caso el término **WORKOUT TIME** (tiempo de entrenamiento) presenta una transparencia en su significado que es de fácil y directa comprensión para el consumidor, al informar directamente sobre el servicio que se ofrece.

Por otra parte, señala la apelante que su marca es **WORKOUT TIME** y no **GIMNASIO**, y que se traduce al español como “**tiempo de entrenar**”, que evoca el momento oportuno para realizar actividad física, además de que puede o no realizarse en un gimnasio, pero que no se indica de forma expresa. Cabe acotar por este Tribunal, que si bien es cierto esa actividad puede o no ejercerse en un gimnasio, lo cierto es que con independencia del espacio físico la propuesta es clara

en informar al consumidor de lo que se ofrece y justo a eso es que el consumidor va a realizar dicha actividad, y es por ello por lo que la propuesta empleada se torna descriptiva, por consiguiente, inadmisibles para obtener protección registral. Razón por la cual sus argumentaciones no son de recibo.

En relación con lo señalado por la recurrente en cuanto al aspecto figurativo y la tipografía empleada en la marca solicitada, siendo que está compuesta por una tipografía única y contiene un impacto visual llamativo y fácil de recordar que permite establecer una clara individualidad en el signo. Este Tribunal le señala, que el signo marcario pedido **WORKOUT TIME**, no tiene ningún aspecto figurativo, siendo un signo marcario de connotación denominativa, que se encuentra conformado por elementos escritos, además, la característica que pueda tener la escritura o tipografía empleada no le proporcionan la carga diferencial necesaria o suficiente para que el consumidor la distinga de otras en el mercado, ya que al final lo que se percibe es el mensaje, por tanto, el signo pedido carece de tal valoración. Razón por la cual sus consideraciones no son atendibles en cuanto a la distintividad del diseño alegado.

Debe recordar el apelante que las marcas con diseño son aquellas que emplean elementos figurativos, sea, un esbozo, dibujos, figuras, emblemas, estampados o imágenes en su conformación, propuestas que pueden estar compuestas solamente por elementos figurativos como también de connotación mixtas, sea aquellas que están creadas tanto por frases y diseños pero que le proporcionan a la solicitud marcaria la distintividad necesaria para su protección. Ello, tal y como de la misma jurisprudencia adjuntada en el escrito de agravios se desprende con relación al voto 100-2022 del 11 de marzo de 2022, dictado por este Tribunal de

alzada, sobre la marca , y dentro del cual se detalló de manera

precisa el aspecto figurativo y composición gráfica, que como se indica incluye el posicionamiento, el formato y tamaño de las letras. Situación que para el caso que nos ocupa no se da, por tanto, sus manifestaciones carecen de todo valor y sustento probatorio debiendo ser denegadas.

Por otra parte, la jurisprudencia aportada, voto 0181-2014 y el voto 022-2019 ambos del Tribunal Registral Administrativo, su contenido no resulta de aplicación al caso bajo estudio, toda vez, que tal y como se ha determinado tanto en primera, como ahora en segunda instancia, el signo marcario propuesto **WORKOUT TIME** para la clase 41 internacional, es descriptivo respecto del servicio que se pretende ofrecer y comercializar, por tanto, carente de aptitud distintiva para concederle protección registral.

Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuesta, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca **WORKOUT TIME** para la clase 41 internacional, conforme la inadmisibilidad contemplada en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas. Siendo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **WORKOUT ANYTIME FRANCHISING SYSTEMS LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:16:41 horas del 28 de marzo de 2022, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **WORKOUT ANYTIME FRANCHISING SYSTEMS LLC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Intelectual a las 13:16:41 horas del 28 de marzo de 2022, la cual **SE CONFIRMA**. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/11/2022 06:38 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 02/11/2022 08:17 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/11/2022 06:34 PM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/11/2022 06:27 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 02/11/2022 09:20 AM

**Guadalupe Ortiz Mora**

omaf/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

## **Descriptores**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.41.53**

### **MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**

### **MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisible**

**TNR. 00.60.69**