

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0271-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO



WORKOUT ANYTIME FRANCHISING SYSTEMS, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-10887

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0363-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y dos minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós.

Conoce el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **WORKOUT ANYTIME FRANCHISING SYSTEMS, LLC.**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 2325 Lakeview Parkway, Suite 200, Alpharetta, Georgia 30009, EE.UU., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:58:50 horas del 6 de abril de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por medio del portal de servicios digitales el 30 de noviembre de 2021, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas y en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como

marca de servicios del signo



para distinguir en 41 internacional: servicios de gimnasio, a saber, provisión de instrucción y equipo en el ámbito del ejercicio físico.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 15:58:50 horas del 6 de abril de 2022, rechazó la marca solicitada por considerar que carece de aptitud distintiva respecto de sus servicios, de conformidad con el inciso g) artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme, la representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto y expuso como agravios:



1. El signo pretendido  es mixto y de acuerdo con el principio de unicidad este debe analizarse de manera conjunta, sin dejar de lado la percepción del consumidor, además el aspecto figurativo normalmente predomina sobre el denominativo, con el propósito que los elementos visuales que lo conforman llamen la atención del consumidor, siendo que estos le aportan distintividad necesaria para acceder a su registro.

2. La marca pretendida posee un diseño único que le da un impacto visual llamativo y fácil de recordar, lo que le permite al consumidor poder individualizarla de otras en el comercio.

3. Una marca conformada por expresiones de uso común es débil, debido a que los elementos que la conforman pueden ser usados por otros interesados, existiendo la obligación por parte del Registro de rechazarlas cuando no posean en su composición elementos distintivos; no obstante, una marca evocativa es altamente aprovechable por cuanto su misma naturaleza la particulariza y no puede ser reproducida por terceros e indirectamente desempeña la misma función que un signo descriptivo.

4. El signo solicitado no se configura en descriptivo o genérico, es una marca evocativa que alude a la idea relacionada con los servicios que pretende proteger; asimismo se traduce como “Tiempo de entrenar”, que refiere al momento oportuno para realizar alguna actividad física, que no necesariamente se realiza en un gimnasio; por consiguiente dicho signo cuenta con distintividad y no existe razón para que el Registro de la Propiedad Intelectual denegara la marca pretendida, al indicar que el aspecto figurativo carece de distintividad.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, este Tribunal prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación 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.

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

Asimismo, ese carácter distintivo admite que el signo cumpla sus funciones esenciales, tal como lo apunta el artículo antes indicado, que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, con lo cual se garantiza al consumidor un origen del producto o servicio, que viene a traducirse en el origen empresarial del signo, lo que supone al consumidor poder elegir entre artículos o servicios de una misma especie o clase dependiendo de ese origen empresarial.

Por su parte, la doctrina conceptualiza la distintividad como una de las características esenciales al indicar:

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. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Bajo este contexto legal, es necesario referirnos a las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos o servicios similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado. Siendo que estos motivos intrínsecos están contenidos en artículo 7 de la Ley de marcas, dentro del cual nos interesa:

“Artículo 7- 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”.

Expuesto lo anterior, es necesario analizar el distintivo marcario pretendido



en clase 41 internacional para distinguir servicios de gimnasio, a saber, provisión de instrucción y equipo en el ámbito del ejercicio físico; de ahí que, la marca vista en su conjunto es mixta, conformada por un círculo con un fondo azul, dentro del cual presenta un círculo blanco con la figura de dos personas realizando una actividad deportiva, lo cual no viene a generar aptitud distintiva al signo, por el contrario hace referencia directa al ejercicio físico relacionándolo directamente con los servicios pretendidos; además a su lado derecho la marca se conforma por los términos en idioma inglés **“WORKOUT TIME”**

cuya traducción al español nos refiere al concepto “**TIEMPO DE ENTRENAMIENTO**” (<https://translate.google.com/?hl=es%20&sl=en&tl=es&text=workout%20time&op=trans%20late>), que en relación con los servicios a distinguir, estos vocablos tampoco le otorgan distintividad al signo, por ser términos genéricos que poseen un significado propio y se encuentran estrechamente relacionados con los servicios solicitados, los cuales son frecuentemente utilizados en el sector donde se comercializan esos tipos de servicios; en virtud de lo anterior la marca propuesta vista en su conjunto no cuentan con la distintividad necesaria para acceder a su registro.

En consecuencia, considera este Tribunal que si bien el signo presenta una serie de elementos denominativos como figurativos, vistos en su conjunto no le otorgan



a la marca solicitada la distintividad requerida para ser diferenciada de otras que ofrecen servicios similares o relacionados, sin dejar de lado que la situación surge no debido a que no se puedan utilizar elementos de connotación genérica, sino que, para que prospere un signo bajo esa modalidad debe emplear elementos adicionales que le proporcionen el grado o aptitud distintiva necesaria, para así lograr obtener protección registral; y en el presente caso el diseño aportado, hace alusión al tipo de servicios a ofrecer que también son brindados por terceros en el comercio, lo que produce que el consumidor no logre individualizar la marca que se propone para esos servicios, por ende, esta no genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir la distintividad requerida que le permita tener un derecho de exclusiva.

En cuanto a que la marca solicitada cuenta con los elementos necesarios que vistos en su conjunto, le otorgan la distintividad necesaria para que el consumidor pueda identificarla en el comercio sin generar confusión; es importante indicar a la apelante

como se señaló líneas arriba, en el signo propuesto claramente se evidencia el empleo de palabras genéricas o de uso común para actividades específicas que en conjunto con su parte gráfica, refiere directamente a los servicios que intentan proteger, no logrando obtener la marca solicitada ningún tipo de distintividad y pudiendo llevar a confusión al consumidor respecto de los servicios a ofrecer en relación a otros distintivos marcarios que ofrecen iguales o similares servicios en el mercado.

Respecto a lo alegado por la recurrente, que la marca solicitada vista en su conjunto cuenta con los elementos necesarios que le otorgan la distintividad necesaria para que el consumidor pueda identificarla en el comercio; es importante indicar a la apelante como se señaló líneas arriba, que el signo propuesto claramente evidencia el empleo de palabras genéricas o de uso común para actividades deportivas que en conjunto con el diseño que presenta, no le otorgan la distintividad necesaria para poder distinguir los servicios que se intentan proteger, siendo esto un obstáculo para que acceda a la publicidad registral.

En cuanto a 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 servicio que se pretende identificar, en el



presente caso el signo propuesto en su conjunto **“TIEMPO DE ENTRENAMIENTO”** no presenta esa característica, ya que tanto su diseño como la parte denominativa, es de fácil y directa comprensión para el consumidor, al informar directamente sobre el servicio que ofrece.

Con relación a que la marca solicitada se traduce al español como “tiempo de

entrenar” que evoca el momento oportuno para realizar alguna actividad física, que no necesariamente se debe realizar en un gimnasio; es menester indicar por parte de 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 marca propuesta



es clara en informar al consumidor lo que se ofrece y justo a eso es que el consumidor va a realizar dicha actividad y es por ello que la propuesta empleada carece de distintividad, por consiguiente, inadmisibles para obtener protección registral; por tales razones sus argumentaciones no son de recibo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Intelectual, la marca propuesta resulta inadmisibles por razones intrínsecas y por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución final dictada a las 15:58:50 horas del 6 de abril de 2022, la cual se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada 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 15:58:50 horas del 6 de abril 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55