

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0124-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios

AMERICAN CARE OF COSTA RICA S.R.L.,

apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-9988)

Marcas y otros signos



VOTO 0142-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del dieciséis de marzo del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-703, en su condición de apoderada especial de la empresa AMERICAN CARE OF COSTA RICA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Santa Ana, Radial Santa-San Antonio de Belén, kilómetro 3, Centro Empresarial Vía Lindora, Edificio BLP Abogados, cuarto piso, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:44:16 del 21 de enero del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:39:36 horas del 16 de octubre del 2015, la licenciada Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de AMERICAN CARE OF COSTA RICA, S.R.L., solicitó la inscripción de la

marca de servicios  , en clase 44 internacional, para proteger y distinguir

“Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura; servicios de salud; servicios de asesoría en salud, así como asesoramiento en nutrición, servicios de estética y salud; servicios de nutrición alimenticia, terapia física, control de peso, bienestar del cuerpo y salud”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:44:16 del 21 de enero del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para Servicios médicos; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de salud; servicios de asesoría en salud, así como asesoramiento en nutrición, servicios de estética y salud; servicios de nutrición alimenticia, terapia física, control de peso, bienestar del cuerpo y salud, en clase 44 internacional, siendo procedente únicamente para servicios veterinarios; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura, de la misma clase 44”***.

TERCERO. Inconforme con la citada resolución, la representante de la empresa solicitante AMERICAN CARE OF COSTA RICA, S.R.L., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:40:44 horas del 3 de febrero del 2016, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, por lo que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que el Tribunal Registral Administrativo mediante resolución de las 8:15 horas del 16 de mayo del 2016 resolvió suspender la audiencia de ley hasta tanto se resuelva la solicitud de cancelación por falta de uso, en contra de la marca C.A.R.E., registro 27286, propiedad de COOPERATIVE FOR AMERICAN RELIEF EVERYWHERE INC.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encontraba inscrito el nombre comercial **C.A.R.E.** donde es titular COOPERATIVE FOR AMERICAN RELIEF EVERYWHERE INC., registro 27286, para distinguir en clase 49 de la nomenclatura internacional “*una organización que ofrece ayuda directa en asistencia, rehabilitación, reconstrucción, equipos y materiales*”; la anterior marca fue cancelada por no uso desde el 9 de marzo del 2017. (v.f. 26 del expediente principal, y 28 y 29 legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó rechazar la inscripción del signo solicitado por resultar inadmisibles por razones extrínsecas, de conformidad con el artículo 8 incisos d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, toda vez que provoca confusión para Servicios médicos; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de salud; servicios de asesoría en salud, así como asesoramiento en nutrición, servicios de estética y salud; servicios de nutrición alimenticia, terapia física, control de peso, bienestar del cuerpo y salud, en clase 44 internacional, con el signo registrado, siendo procedente para servicios veterinarios; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente indica en su escrito presentado ante este Tribunal el 13 de abril del 2016, se decreta el suspenso del presente expediente, hasta resolverse la solicitud de cancelación por falta de uso en contra de la marca C.A.R.E., registro 27286, propiedad de COOPERATIVE FOR AMERICAN RELIEF EVERYWHERE INC.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el presente asunto se solicita la marca de servicios



, en clase 44 para “*Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura; servicios de salud; servicios de asesoría en salud, así como asesoramiento en nutrición, servicios de estética y salud; servicios de nutrición alimenticia, terapia física, control de peso, bienestar del cuerpo y salud*”, siendo que el Registro mediante resolución de rechazo de plano parcial, únicamente admite la marca para proteger únicamente “*servicios veterinarios; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura*”, por contravenir el artículo 8 inciso d de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, específicamente la posibilidad de causar confusión con el nombre comercial registrado C.A.R.E., propiedad de COOPERATIVE FOR AMERICAN RELIEF EVERYWHERE INC.

Es entonces que mediante proceso de cancelación por falta de uso presentada por AMERICAN CARE OF COSTA RICA, S.R.L., iniciado el 12 de abril del 2016 y resuelto por parte del Registro de la Propiedad Industrial, expediente 1900-2728600 mediante resolución de las 8:15 horas del 16 de mayo del 2016, que declara con lugar dicha solicitud, misma que se le da publicidad los días 9, 10 y 13 de febrero del 2017, del diario oficial La Gaceta 29, 30 y 31 respectivamente, y constando en certificación RNPDIGITAL-6860265-2017 que desde el 9 de marzo del año en curso, dicho nombre comercial *fue cancelado*.

Observando lo anterior, y siendo objetivo primordial de la Ley de Marcas el permitir el ingreso de nuevos competidores, y la no obstaculización de distinguir y proteger sus productos y servicios, además de la defensa de la competencia y protección del mercado como bien jurídico tutelado, este Tribunal considera que lo procedente conforme a derecho es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa AMERICAN CARE OF COSTA RICA, S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:44:16 del 21 de enero del 2016, la que en este acto se revoca para continuar con su trámite

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, N° 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *con lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de AMERICAN CARE OF COSTA RICA, S.R.L., sociedad en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:44:16 del 21 de enero del 2016, la que en este acto *se revoca*, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de

servicios , en clase 44 internacional, para proteger y distinguir “*Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura; servicios de salud; servicios de asesoría en salud, así como asesoramiento en nutrición, servicios de estética y salud; servicios de nutrición alimenticia, terapia física, control de peso, bienestar del cuerpo y salud*”, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiese. 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.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33