
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0182-TRA-PI

Solicitud de la marca de servicios “CENTRO MÉDICO DEL PIE TRATAMIENTO DE ULCERAS Y PODOLOGIA ESPECIALIZADAS (DISEÑO)”

UNIDAD DE CURACION AVANZADA DE HERIDAS DE CURACIÓN DEL PIE DIABÉTICO Y ULCERA VENOSA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-5367)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0454-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del nueve de agosto de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Rita Rottier Salguero, médico, cédula de identidad 3-0411-0652, en su condición de representante legal de la sociedad UNIDAD DE CURACION AVANZADA DE HERIDAS DE CURACIÓN DEL PIE DIABÉTICO Y ULCERA VENOSA S.A, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-setecientos tres mil setecientos noventa y uno, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:41:02 del 16 de enero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 6 de junio de 2016 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la señora Melisa Durán Rivera, enfermera, cédula de identidad 1-1010-0341 y Rita Rottier Salguero, de calidades anteriormente indicadas, ambas en su condición de apoderadas generalísimas sin límite de suma y actuando de manera conjunta en representación de la sociedad UNIDAD DE CURACION AVANZADA DE HERIDAS DE

CURACIÓN DEL PIE DIABÉTICO Y ULCERA VENOSA S.A, solicitó la inscripción de la marca de servicios:



En clase 44 internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios médicos especializados en el tratamiento de úlceras, podología, hiperhidrosis, cayos, verrugas plantar, talones agrietados y hongos en las uñas”*.

SEGUNDO. Mediante el auto de prevención dictado por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:29:27 horas del 10 de junio de 2016, se le previno al solicitante previo al estudio de fondo las objeciones de forma y fondo contenidas en la solicitud.

TERCERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de agosto de 2016 la representante de la sociedad UNIDAD DE CURACION AVANZADA DE HERIDAS DE CURACIÓN DEL PIE DIABÉTICO Y ULCERA VENOSA S.A, contesta la audiencia conferida y expone sus alegatos y pruebas, en aras de acceder al signo pedido.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:41:02 horas del 16 de enero de 2017, resolvió; *“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”*

QUINTO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 10 de mayo de 2017 la representante de la sociedad UNIDAD DE CURACION AVANZADA DE HERIDAS DE CURACIÓN DEL PIE DIABÉTICO Y ULCERA VENOSA S.A, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

SSEXTO. Mediante resolución de las 14:05:49 horas del 23 de mayo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

SÉPTIMO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios propuesta



en clase 44 internacional, presentado por la compañía UNIDAD DE CURACION AVANZADA DE HERIDAS DE CURACIÓN DEL PIE DIABÉTICO Y ULCERA VENOSA S.A., en virtud que de su análisis se determina que el mismo no cuenta con la distintividad requerida con relación al servicio que se pretende proteger. Lo anterior, en virtud de que contraviene lo dispuesto en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la representante de la empresa UNIDAD DE CURACION AVANZADA DE HERIDAS DE CURACIÓN DEL PIE DIABÉTICO Y ULCERA VENOSA S.A., dentro de su escrito de agravios manifestó que el Registro, según la calificación realizada mediante prevención del 10 de junio de 2016, determinó no conceder el registro de la marca solicitada señalando que los registros inscritos y el signo pedido se pueden confundir al estar directamente relacionados, con lo cual, se corre el riesgo de generar confusión respecto de los productos y su origen empresarial. Además, insiste el Registro de instancia, en aplicar el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, aludiendo que no cuenta con distintividad tal y como se desprende de la resolución del 16 de enero de 2017. Agrega, que dicho criterio atenta con la discrecionalidad administrativa que consagran los artículos 16 y 160 de la Ley General de La Administración Pública, en virtud de que con la prueba que se adjunta se demuestra que no existe riesgo de confusión entre las marcas, y que esta se encuentra en uso tal y como se desprende del documento visible a folio 35 del expediente principal, ante las ventas realizadas por su mandante y el vínculo con los consumidores, lo cual conlleva a la inexistencia de un motivo real y objetivo para denegar lo petitionado. Que hay prueba que deja ver que no hay riesgo de confusión, y al no ser valorada se viola el debido proceso el cual atenta con las normas reguladas en los artículos 293, 297, 298 y 300 de la Ley General de la Administración Pública, y que no se hace en la resolución del 23 de setiembre de 2016.

Continúa manifestando el apelante que el Registro de la Propiedad Industrial, al analizar la marca lo hizo como si fuese para servicios migratorios, cuando no lo es. Que la calificación no se realizó en un mismo acto, ya que la resolución trae a colación un motivo intrínseco no indicado anteriormente. Que los criterios dados por el Registro se han ido variando con tal de no conceder el registro solicitado, pues en la resolución inicial se dijo que era por derechos de terceros, posteriormente por ser confusa y ahora por falta de distintividad, todo lo cual contraviene el artículo 6bis de la Ley 3883.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca 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.**”* (Agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser asociados o porque el signo no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado.

Estos 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. ...**”.* (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro

que un signo marcario no puede ser objeto de registraci3n, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condici3n de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa y del an3lisis realizado por este 3rgano de alzada, se desprende



que el denominativo propuesto, bajo dise1o: en clase 44 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Servicios m3dicos especializados en el tratamiento de 3lceras, podolog3a, hiperhidrosis, cayos, verrugas plantar, talones agrietados y hongos en las u1as*”, determin3ndose lo siguiente:

Como aspecto relevante a considerar es que la denominaci3n propuesta “CENTRO M3DICO DEL PIE TRATAMIENTO DE 3LCERAS Y PODOLOG3A ESPECIALIZADA”, se encuentra conformada por palabras que identifican no solo la actividad mercantil, sino que, adem3s, detalla la especialidad profesional que se pretende desarrollar, lo que hace que el signo propuesto carezca de aptitud distintiva respecto de los servicios que desea proteger y comercializar en la clase 44 internacional, lo que conlleva a que el denominativo no pueda ser objeto de protecci3n registral.

Lo anterior, aunado que los t3rminos empleados tambi3n son de connotaci3n gen3rica o usanza com3n que seg3n las disposiciones contempladas por nuestra legislaci3n no son expresiones que puedan ser utilizadas con el fin de proporcionarle a los signos marcarios propuestos la distintividad necesaria, por ende, no podr3an ser apropiables por parte de un tercero, ya que tal circunstancia dejar3a en desventaja a los dem3s comerciantes quienes no podr3an hacer uso de ellas como complemento en sus propuestas.

En este mismo sentido, se debe recordar que el numeral 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al efecto dispone: “... *Elementos no protegidos en marcas complejas. 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.*” Del citado numeral se extrae, que la protección de un signo no se extiende a los elementos genéricos, por lo que, ante denominativos que no cuente con otros elementos adicionales que le proporcionen esa capacidad distintiva que se requiere, procede su inadmisibilidad. En consecuencia, la aplicación del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Ahora bien, respecto del diseño empleado



cabe acotar que tal y como se puede apreciar la figura del pie en conjunto con la frase “DEL PIE” que lo acompaña, no solo conforman la parte de mayor fuerza en la estructura del signo propuesto, sino que además precisa el tipo de servicio que se desea comercializar en la clase 44 internacional, por lo que, de igual manera el elemento figurativo utilizado tampoco vendría a proporcionarle el requerimiento de distintividad necesario.

Por las consideraciones indicadas este Tribunal concluye, que efectivamente tal y como lo determinó el Registro de instancia y es criterio que comparte este Órgano de alzada, el signo propuesto “CENTRO MÉDICO DEL PIE TRATAMIENTO DE ÚLCERAS Y PODOLOGÍA ESPECIALIZADA (DISEÑO)”, se torna carente de aptitud distintiva, por ende, inadmisibles por razones intrínsecas conforme lo dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procediendo su denegatoria.

SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala la representante de la empresa UNIDAD DE CURACION AVANZADA DE HERIDAS DE CURACIÓN DEL PIE DIABÉTICO Y ULCERA VENOSA S.A., que el Registro, según la calificación realizada mediante prevención del 10 de junio de 2016, determinó no conceder el registro de la marca solicitada en virtud de que los registros inscritos y el signo pedido se pueden confundir al estar directamente relacionados, con lo cual, se corre el riesgo de generar confusión respecto de los productos y su origen empresarial. Este Tribunal, rechaza los argumentos expuestos en virtud de que tal y como consta a folio 43 del expediente principal el Registro de la Propiedad Industrial, anulo la calificación prevenida mediante resolución de las 08:29:27 horas del 10 de junio de 2016, por ende, dicha consideraciones para los efectos del presente pronunciamiento carecen de interés actual, ya que la inadmisibilidad del signo pedido en la resolución que está siendo apelada devino por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte, alega la apelante que el Registro de instancia, hace una interpretación extensiva del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que fue la prevención posteriormente confirmada. Cabe acotar por parte de este Tribunal, que si bien mediante el auto de prevención de las 10:37:03 del 23 de septiembre de 2016, realizado por el aquo se consideró la aplicación del citado numeral en esa calificación registral, el mismo no le fue de aplicación al caso bajo examen, ya que ante las manifestaciones realizadas mediante escrito presentado el 14 de diciembre de 2016 y visible de folio 46 al 48 del expediente principal, donde la petente expuso sus argumentos de defensa respecto de las objeciones señaladas, las mismas tal y como se desprende de la resolución venida en alzada fueron tomadas en consideración conforme de esa manera se desprende del considerando segundo, exonerando dicho presupuesto de las causales de inadmisibilidad que le fueron consideradas a la solicitud. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de

recibo.

Alega, la recurrente que el criterio dado por el Registro, atenta con la discrecionalidad administrativa que consagran los artículos 16 y 160 de la Ley General de La Administración Pública, en virtud de que con la prueba que se adjunta se demuestra que no existe riesgo de confusión entre las marcas, y que esta se encuentra en uso tal y como se desprende de los documentos visibles de folios 24 al 35 del expediente principal, ante las ventas realizadas por su mandante y el vínculo con los consumidores, lo cual conlleva a la inexistencia de un motivo real y objetivo para denegar lo peticionado. Al respecto este Tribunal, estima importante aclarar a la recurrente que la prueba que se adjunta a las presentes diligencias no son atinentes dada la naturaleza del trámite que se solicitó, ello por cuanto nos encontramos ante una solicitud de registro, lo cual para sus efectos debe superar el proceso de calificación registral conforme a las disposiciones contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En este sentido, cabe acotar que las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos el cual contempla el artículo 7 del precitado cuerpo normativo deriva de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser asociados o porque el signo no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado o ante objeciones de carácter extrínseco contenidos en el numeral 8 del citado cuerpo normativo, que es claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, con relación a signos marcarios inscritos el cual puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la

irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

Para el caso que nos ocupa, tal y como se desprende de los autos y la resolución venida en alzada la inadmisibilidad operó conforme al contenido del artículo 7 inciso g) de la Ley de rito, sea, por razones intrínsecas contenidas dentro del signo marcario propuesto. Razón por la cual se rechaza sus consideraciones en ese sentido, siendo que los elementos de prueba de uso y mercantibilidad del signo pedido no vendrían a subsanar la causal de inadmisibilidad contenida en la solicitud.

Seguidamente expone el apelante, que hay prueba que deja ver que no hay riesgo de confusión, y al no ser valorada se viola el debido proceso el cual atenta con las normas reguladas en los artículos 293, 297, 298 y 300 de la Ley General de la Administración Pública, y que no se hace en la resolución del 23 de setiembre de 2016. Cabe señalar y aclarar en este sentido, que la resolución de las 10:06:37 horas del 23 de setiembre, es mediante la cual el Registro de instancia anuló el auto de prevención de las 08:29:27 horas del 10 de junio de 2016, que correspondió a la calificación registral realizada por el operador jurídico y dentro del cual se había objetado la solicitud conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que, en este sentido tanto los argumentos y pruebas ofrecidos mediante escrito presentado por la gestionante el 8 de agosto de 2016, no fueron conocidos al quedar sin efectos dicha calificación registral, siendo que los motivos de la inadmisibilidad habían variado.

Aunado a ello, tal circunstancia fue puesta en conocimiento de la solicitante en ese mismo pronunciamiento y donde expresamente el Registro, indicó “... *Asimismo no se entra a conocer la respuesta presentada el día 08/08/2016 13:34:18 que consta en el folio 11 del expediente, por dejar sin efecto el auto de prevención anteriormente indicado.*” Razón por

la cual se rechazan sus consideraciones en dicho sentido, al acreditarse que no existe afectación alguna a los intereses de la apelante.

Continúa manifestando el apelante que el Registro de la Propiedad Industrial, al analizar la marca lo hizo como si fuese para servicios migratorios, cuando no lo es. Se reitera por parte de este Tribunal, que pese al error contenido en el auto de prevención de las 10:37:03 horas del 23 de septiembre de 2016, respecto de la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso j) de la Ley supra citada, ante los argumentos de defensa alegados por la parte gestionante los cuales fueron tomados en consideración por el Registro, tal y como se desprende de la resolución venida en alzada dentro del considerando segundo, dicho presupuesto fue eliminado como causal de inadmisibilidad. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Que la calificación no se realizó en un mismo acto, ya que la resolución trae a colación un motivo intrínseco no indicado anteriormente. Se rechazan sus consideraciones en dicho sentido, en virtud de que tal y como se desprende del expediente principal a folio 44 el auto de prevención de las 10:37:03 horas del 23 de septiembre de 2016, contempla la objeción de fondo respecto de la inadmisibilidad contenida en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y que motivo del rechazo de la presente solicitud de registro en la resolución apelada.

Finalmente, externa que los criterios dados por el Registro han ido variando con tal de no conceder el registro solicitado, pues en la resolución inicial se dijo que era por derechos de terceros, posteriormente por ser confusa y ahora por falta de distintividad, todo lo cual contraviene el artículo 6bis de la Ley 3883. Al respecto, cabe indicar por parte de este Tribunal, que lo señalado anteriormente no es resorte de esta Instancia administrativa, siendo que el tema de responsabilidades disciplinarias debe ser conocido en la vía correspondiente

tal y como de esa manera lo dispone el citado numeral. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

Sin embargo, este Tribunal estima de mérito indicar al apelante que el marco de calificación al que debe ajustarse el Registrador, no puede ir más allá de las disposiciones legales y reglamentarias establecidas para dicho fin, por cuanto la calificación consiste en el examen, censura o comprobación de la legalidad de los actos, concediéndole la facultad de denegar las solicitudes o actos que no se ajustan a las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo que, si bien el Registrador debe realizar una calificación unitaria al documento o solicitud sujeto a inscripción, ello no opta que de advertir alguna situación que amerite un nuevo examen este deba realizarlo en aras de la seguridad jurídica, ya que el hecho de considerar una inscripción que no cumpla con las formalidades de ley, quebranta a todas luces el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, por ende, sería ilegal. Razón por la cual no son procedentes sus consideraciones en este sentido.

En este sentido, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el por la señora Rita Rottier Salguero, en su condición de representante legal de la sociedad UNIDAD DE CURACION AVANZADA DE HERIDAS DE CURACIÓN DEL PIE DIABÉTICO Y ULCERA VENOSA S.A, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:41:02 del 16 de enero de 2017, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral

Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por la señora Rita Rottier Salguero, en su condición de representante legal de la sociedad UNIDAD DE CURACION AVANZADA DE HERIDAS DE CURACIÓN DEL PIE DIABÉTICO Y ULCERA VENOSA S.A, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:41:02 del 16 de enero de 2017, la que en este acto se confirma y proceda el Registro, con el rechazo de la solicitud de la marca de servicios



en clase 44 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. 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. - **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

maf/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR: 00.41.53