
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0033-TRA-PI

Solicitud de marca de comercio “CIMOC”

INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2016-11871)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0517-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de septiembre de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-626-794, en su condición de apoderada especial de la compañía INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT., organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:11:09 horas del 17 de noviembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de diciembre de 2016, por el Lic. Lothar Volio Volkmer, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-952-932, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa ULTRASONIDOS GUANACASTE S.A., cédula jurídica 3-101-297390, con domicilio en Guanacaste, Liberia, Residencial Camino Luna, casa 70, solicitó el registro de la marca de comercio:



en clase 44 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de diagnósticos médicos por medio de imágenes médicas*”.

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el diario oficial La Gaceta números 17, 18 y 19 de los días 24, 25 y 26 del mes de enero de 2017, y en razón de ello la representante de la compañía INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT., se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “CIMOC” en clase 44 internacional, presentada por la empresa ULTRASONIDOS GUANACASTE S.A.

TERCERO. Por medio del auto de prevención dictado a las 11:46:03 horas del 1 de junio de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a dar traslado a la oposición incoada por la representante de la compañía INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT., al gestionante de la marca indicada para que dentro del plazo de dos meses contados a partir de su debida notificación proceda a pronunciarse respecto de la misma y demuestre su mejor derecho.

CUARTO. Que mediante escrito presentado el 28 de julio de 2017, el representante de la compañía ULTRASONIDOS GUANACASTE S.A, contestan la audiencia conferida y presentan sus alegatos a efectos de acreditar ejercer un mejor derecho sobre el signo objetado.

QUINTO. El Registro de Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:11:09 horas del 17 de noviembre de 2017, resolvió la solicitud y oposición formulada, declarando; “... *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT, contra la solicitud de inscripción de la marca, presentada por LOTHAR VOLIO VOLKMER, en su condición de apoderado de ULTRASONIDOS GUANACASTE S.A., la cual en este acto se acoge. ...*”.

SEXTO. Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT, interpone para el 4 de diciembre de 2017, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, para ante el Tribunal de alzada.

SÉPTIMO. Que mediante resolución dictada a las 07:26:13 horas del 12 de diciembre de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “...*Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria, y admitir el Recurso de Apelación interpuesto ante el Tribunal de alzada, ...*”.

OCTAVO. 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, lo siguientes:


Consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, que la empresa INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT, es titular registral de los registros:



- a) Nombre comercial **CIMA** registro 161357, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios hospitalarios en general. Ubicado en 5430 Lyndon B. Johnson Fwy Ste. 1535, Dallas, Texas 75240 U.S.A*”. (v.f 20)

- b) Marca de servicios  registro 91720, en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de administración hospitalaria.*” (v.f 21)
- c) Marca de servicios  registro 251405, en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de administración hospitalaria.*” (v.f 22)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, consideró que no existen argumentos desde el punto de vista legal para acoger la oposición planteada por INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio

 en clase 44 internacional, solicitada por la empresa ULTRASONIDOS GUANACASTE S.A., en virtud que del cotejo realizado entre los signos marcarios objetados se desprende que existen suficientes diferencias tanto a nivel gráfico, fonético e ideológico para que el consumidor pueda identificarlos, permitiendo su coexistencia registral.

Por su parte, el representante de INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT, en su escrito de agravios manifestó que su representada tiene inscritas las marcas: , registro 91720, en clase 35 internacional, **CIMA** como nombre comercial registro 161357, y  registro 251405, en clase 35 internacional. Agrega, la apelante que el signo pretendido presenta similitud con los registros inscritos propiedad de su representada, además de que los servicios se encuentran relacionados. Que analizados los signos cotejados se pueden observar los 3 indicadores de semejanzas: a nivel grafico se da una coincidencia en las letras C, I y M, además de que la tipografía y colores utilizados son similares (tonos grises o color negro), lo que no permite que el

consumidor las diferencia con certeza. Lo anterior, siendo que el diseño gráfico no tiene mayor relevancia ya que los consumidores al ver las marcas las reconocen por sus elementos denominativos y no gráficos. Que al contar el signo propuesto con la misma raíz de los registros inscritos, se presenta una semejanza fonética. Respecto de la similitud ideológica es claro que el signo propuesto es de fantasía, y por ello no va evocar ninguna idea en específico. Sin embargo, dada la similitud gráfica y fonética el consumidor podría considerar que se trata de un nuevo servicio brindado por su representada, por ende, como proveniente de un mismo origen empresarial. Ello, en atención a que a la hora de cotejar los signos marcarios se deben atender más a sus semejanzas que a sus diferencias.

Continúa manifestando el petente que respecto del cotejo de servicios estos se encuentran relacionados con los pretendidos en la clase 35 y 44 por su representada y la solicitante. Al tratarse de servicios relacionados con un mismo fin, sea, de salud. Aunado a lo anterior y tratándose de servicios médicos y de administración hospitalaria, podría generarse un riesgo de asociación empresarial que puede generar una competencia desleal, por lo que, no sería viable ante la posible afectación a los derechos e interés de su representada. Por las consideraciones expuestas solicita se revoque la resolución recurrida.




CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Previo a entrar a emitir las consideraciones de fondo en el presente proceso, es de mérito señalar por parte de este Tribunal que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

En este sentido, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que se adquieren en el comercio. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.


Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Lo anterior, al margen de la calificación realizada por el operador jurídico conforme al artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, ante la posible afectación a un tercero preferente.

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la oposición incoada por la empresa INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT., toda vez que la marca de comercio solicitada  en clase 44 internacional, por la empresa ULTRA SONIDOS GUANACASTE S.A., y los signos marcarios inscritos , registro 91720, en clase 35 internacional, **CIMA** como nombre comercial registro 161357, y  registro 251405, en clase 35 internacional, propiedad de la compañía INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT, tal y como fue analizado presenta rasgos disimiles a nivel gráfico, fonético e ideológico, a raíz de las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que a **nivel gráfico** los signos contrapuestos presentan más diferencias que semejanzas, el tipo de letra, además, en su composición dado que la palabra “CIMOC” se compone de cinco letras siendo las dos últimas OC muy fuertes en comparación con las del contenido del signo inscrito “CIMA” que finaliza con la letra A. En atención al contenido de dichos elementos no podríamos obviar que estos le proporcionan una diferencia sustancial no solo en su estructura gramatical, sino que incluso a **nivel fonético** dado que al ejercer su pronunciación esta se percibe de manera muy diferente, por lo que ello le proporciona la actitud distintiva necesaria.

Por otra parte, el diseño empleado en el signo marcario propuesto  tal y como se observa se conforma en una especie de átomo, y de esa misma manera lo describe el solicitante a folio 1 del expediente principal, por lo que, ello permite que el consumidor lo perciba de manera diferente a los registros inscritos los cuales utilizan una figura de una montaña o cima de muy fácil apreciación o deducción, situación que en igual sentido le proporciona la distintividad requerida.

Dentro del contexto de **nivel ideológico** es claro que el signo propuesto “CIMOC” utiliza un término de fantasía, por ende, no tienen un significado concreto o específico, por lo que, ello

implica que no pueda ser cotejado o analizado bajo dicho contexto. Sin embargo, la palabra “CIMA” si cuenta con significado concreto que la Real Academia Española, lo define como: “...*1. f. Punto más alto de los montes, cerros y collados. ... **por cima** 1. loc. adv. En lo más alto. 2. loc. adv. por encima. ...*”. Ante ello, no cabe duda que el consumidor al visualizar la figura empleada en los registros inscritos esta por si sola evoque de manera directa con el contenido de su denominativo, por ende, con la compañía titular, por lo que no podríamos considerar de manera alguna que se pueda generar confusión alguna con relación al signo propuesto



que emplea una figura de un átomo.

Del citado análisis se desprende que al existir distintividad suficiente entre los signos cotejados, se prescinde del cotejo de productos y servicios que consagra el principio de especialidad, dado que estos pueden coexistir registralmente, sin que ello afecte el curso normal de la actividad mercantil de ambas empresas, siendo procedente al igual que lo determinó el Registro, conceder

la inscripción registral de la marca de servicios  en clase 44 internacional, solicitada por la empresa ULTRASONIDOS GUANACASTE S.A.

Respecto de las manifestaciones expuestas por la representante de INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT, las mismas no son de recibo en virtud de tener por acreditado este Tribunal, que el signo propuesto cuenta con la distintividad requerida para obtener protección registral, por tanto, no puede inducir a error o confusión al consumidor respecto de los servicios que protege y comercializa la compañía titular de los registros inscritos GRUPO CHILLAX S.A.

Dadas las anteriores consideraciones, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la Licda. María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la compañía INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:11:09 horas del 17 de noviembre de 2017, la cual se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***SIN LUGAR*** el recurso de apelación interpuesto por la Licda. María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la compañía INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:11:09 horas del 17 de noviembre de 2017, la cual se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño