

RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2020-0287-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS

KIETUD DE LA MONTAÑA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. ORIGEN 2020-2081)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0735-2020


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con siete minutos del trece de noviembre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, abogada, casada, vecina de San José, con cédula de identidad 113310307, en su condición de apoderada especial de la empresa **KIETUD DE LA MONTAÑA S.A.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número 3-101-560378, con domicilio en Heredia, Belén, Bosques de Doña Rosa, Casa 28 K, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 18:07:37 horas del 1 de junio de 2020.

Redacta la jueza Ortiz Mora;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La representación de la empresa **KIETUD DE LA**

MONTAÑA S.A., presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios mixta  para proteger y distinguir en clase 44: “Servicios de centro clínico de estética y cirugía plástica”

Mediante resolución de las 18:07:37 horas del 1 de junio de 2020 el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud por razones extrínsecas según el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **KIETUD DE LA MONTAÑA S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en escrito presentado ante este Tribunal de alzada manifestó en sus agravios lo siguiente: Que la marca solicitada debe ser analizada como un todo, pues se compone de la abreviatura de la palabra Doctor (Dr.) seguido de la letra inicial del apellido del propietario de la sociedad solicitante, sea el Dr. Manuel Chacón, en contraposición, la marca registrada aduce claramente a la abreviatura en realidad de Doctora, ya que la propia imagen inscrita claramente se refiere a Dra. Carballo; no es posible que una sola persona o empresa tome el monopolio de la abreviatura de Doctor y la letra “C”, por lo que la abreviatura Dr. es de uso común para proteger los servicios en clase 44 considerando las credenciales de ambos profesionales; de igual forma, afirma que se trata de la abreviatura de la palabra doctor, así como la indicación de la diferencia entre lo que es la cirugía estética a la cirugía plástica. Por último solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el Nombre



Comercial **(DRC DRA, CARBALLO – CIRUGIA Y MEDICINA**

ESTETICA) registro 286210, inscrito el 31 de enero del 2020, cuyo titular es la señora Karla Vanessa Carballo Guevara, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a medicina general, tratamientos estéticos, cirugía menor, lipoescultura, rejuvenecimiento facial. (folio 7 expediente principal).

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

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de nombre comercial a folio 7 del expediente principal.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Analizada la resolución final venida en alzada, así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos que dice: “si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”

Como puede observarse, la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro del signo, quien obtiene un derecho de exclusiva sobre este en relación con los productos o servicios que ofrece. Asimismo, ampara los derechos del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de ellos.



En relación con los agravios expuestos por el recurrente y a efecto de resolver sus alegatos, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de servicios, la cual debe ser cotejada con un nombre comercial inscrito. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte que, en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto, en relación con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber: “proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los

consumidores” (artículo 1 de la Ley de marcas y otros signos distintivos).

En el presente caso, la marca propuesta y el nombre comercial inscrito son los siguientes:

Signo solicitado	Signo inscrito
	
Marca de servicios	Nombre comercial Registro 286210
Clase 44: Servicios de centro clínico de estética y cirugía plástica	Clase 49: establecimiento comercial dedicado a medicina general, tratamientos estéticos, cirugía menor, lipoescultura, rejuvenecimiento facial

Al enfrentar tales signos se determinan similitudes entre ambos capaces de crear un riesgo de confusión. Se trata de signos mixtos, de colores y tipografía sencilla; ambos comparten gráfica, fonética e ideológicamente las letras **DRC** en su mismo orden, los cuales representan los elementos preponderantes y comunican el mismo concepto; por ello, no generan la diferenciación necesaria que impida al consumidor caer en riesgo de confusión. El signo pretendido carece de la aptitud que le permita distinguir los servicios de entre otros de similar naturaleza, por lo que aplica la prohibición legalmente establecida.

Ha de tenerse presente que los servicios que pretende desarrollar el signo solicitado están relacionados con los servicios del nombre comercial inscrito. El signo solicitado contempla en clase 44 internacional los servicios de centro clínico de estética y cirugía plástica, mientras que el nombre comercial inscrito es para un establecimiento comercial dedicado a medicina general, tratamientos estéticos, cirugía menor, lipoescultura, rejuvenecimiento facial.



Advierte este Tribunal que en el presente caso se puede dar riesgo de confusión y de asociación empresarial para los consumidores porque se trata de marcas similares para proteger servicios similares, por lo que lo procedente es rechazar la inscripción del signo



por corresponder a una marca inadmisibles por derechos de terceros conforme al artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Si bien el recurrente basa la defensa de su solicitud en la idea de que la marca solicitada debe ser analizada como un todo, ello es una cuestión que efectivamente se aplica, ya que la marca en su examen de fondo se observa como un todo indivisible, sin hacer una descomposición de cada una de las unidades que la integran, lo que se llama Visión en Conjunto. Respecto a este examen, el Tratadista Breuer Moreno indica: "...La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina" (BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 Y ss. / http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/I_841_84_IP_2015.pdf)

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario. En el caso en concreto, cotejadas en conjunto la pretendida


marca , y el Nombre Comercial  catalogados ambas como signos mixtos y mayormente denominativas, considera este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial dado que entre la presentada y la inscrita se da una similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de inducir a error a los consumidores. Estima este Órgano de Alzada que no existen suficientes diferencias que permitan su coexistencia,


ya que gráficamente a simple vista las marcas enfrentadas son idénticas en cuanto a la tipografía “**DRC**”, y fonéticamente es idéntica su pronunciación, salvo los términos “**DRA, CARBALLO – CIRUGIA Y MEDICINA ESTETICA**”, que por la configuración con que se observa el nombre comercial, debe hacerse un esfuerzo visual para determinarlo, debido a su minúsculo tamaño, lo que por si es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante al no contar con elementos diferenciadores significativos, debido a que la denominación “**DRC**”, no le otorga distintividad, ya que el signo solicitado está inmerso en la marca inscrita sin hacerlo altamente distinto al signo registrado, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor.

Según el recurrente, la abreviatura de la palabra Doctor (Dr.) seguido de la letra inicial del apellido del propietario (en este caso) aduce a la abreviatura de Doctora, ya que la imagen del nombre comercial inscrito se refiere a Dra. Carballo, siendo que Dr. o Dra. son de uso común para proteger las credenciales de este tipo de profesionales; sobre lo anterior, las letras DR. o DRA. se refieren a DOCTOR o DOCTORA como abreviatura y necesariamente por las reglas de la ortografía y gramática ocupan el signo ortográfico del punto, pero en el caso concreto y la idea que refleja la marca solicitada, se trata de un signo conformado por tres letras.

Ahora bien, los servicios que se prestan a través del nombre comercial inscrito corresponden a un establecimiento comercial dedicado a medicina general, tratamientos estéticos, cirugía menor, lipoescultura, rejuvenecimiento facial, donde el público consumidor interesado entenderá que se trata de servicios de estética y cirugía plástica, siendo, que los servicios de los signos inscritos se relacionan entre sí con los productos que pretende amparar el signo pretendido, por tal motivo es criterio de este Tribunal que resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de la marca que se aspira registrar respecto al nombre comercial inscrito, porque los servicios que se pretende proteger con el distintivo solicitado y los servicios que protege el inscrito y que ofrece el establecimiento comercial referido se

relacionan entre sí; todo lo cual permite que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial para el público consumidor, según lo previsto en los artículos 8 y 25 de la Ley de marcas y 24 inciso f) de su Reglamento.

En conclusión, existe una íntima relación entre la marca de servicios solicitada y el nombre comercial inscrito, y no es aplicable el principio de especialidad porque el listado de una y otra son similares, están relacionados y el consumidor podría confundir el origen empresarial de estos, y eso es lo que precisamente la administración registral debe evitar en defensa del signo inscrito y del derecho de exclusiva de su titular; compartiendo por ello lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios , fundamentado en una similitud gráfica, fonética, ideológica y hasta

en los servicios que busca proteger y distinguir con el signo inscrito  propiedad de **Karla Vanessa Carballo Guevara**, siendo aplicable al efecto lo dispuesto en el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, apoderada especial de la empresa **KIETUD DE LA MONTAÑA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 18:07:37 horas del 1 de junio de 2020, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, en calidad de apoderada especial de la empresa **KIETUD DE LA MONTAÑA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 18:07:37 horas del 1 de

junio de 2020, la que en este acto se **confirma**, para que se rechace la inscripción de la solicitud presentada. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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)
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33