
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0451-TRA-PI

Solicitud marca de comercio y servicio “MEDICAL CONCEPT (DISEÑO)”

EURO CONCEPT S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-6893)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0741-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas diez minutos del trece de diciembre de dos mil dieciocho.

Vista el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Kattia Vargas Álvarez, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-952-0076, en su condición de apoderada especial registral de la empresa **EURO CONCEPT S.A.**, con cédula de persona jurídica número 3-101-512447, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Heredia, San Joaquín de Flores, condominio Valle de los Eucaliptos No. 224 A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:53:28 horas del 21 de agosto de 2018.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de julio de 2017, la licenciada Kattia Vargas Álvarez, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderada especial de la empresa **EURO CONCEPT S.A.**, solicitó el registro de la marca de comercio:



en clase 20 internacional, para proteger y distinguir: *“Productos en madera para consultores médicos como muebles, espejos, camas, mesas, gaveteros, closet, baños, oficinas y soluciones de espacios”*.

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio del signo propuesto procedió con el rechazo de la solicitud de inscripción, en virtud de considerar que la propuesta se torna engañosa ya que imprime en la mente del consumidor que los productos a proteger están relacionados con muebles usados en medicina, característica que no indica en el listado. Además, inadmisibles por derecho de terceros, ya que existe en la publicidad registral **EURCONCEP (diseño)**, registro número 263517, cuyo titular es ARTDAKOTA J&G S.A., para proteger en clase 20 productos en madera como muebles de residencias, cocinas, closet, muebles de baño, muebles para oficina tipo cubículos, escritorios, recepciones y armarios, vigente hasta el 2027. En consecuencia, recae en las causales de inadmisibilidad contempladas por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos g) y j) y por razones extrínsecas contempladas en el artículo 8 inciso a) y b), ambos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **EURO CONCEPT S.A**, dentro de su escrito de agravios manifestó que: 1- Las marcas están siendo traspasadas a la empresa solicitante EURO CONCEPT, S.A. 2- Que el signo marcario solicitado está enfocado para productos estrictamente dirigidos al gremio médico. 3. La marca inscrita y la solicitada son diferentes y tiene aptitud distintiva. Por lo anterior, solicita se proceda con la inscripción del signo solicitado MEDICAL CONCEPT.

SEGUNDO: A la substanciación del recurso presentado 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza, el siguiente:

- 1- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, la compañía ARTDAKOTA J & G S.A., cédula jurídica 3-101-512447, tiene inscrita la marca de comercio



en clase 20 internacional, para proteger y distinguir: “*Productos en madera como muebles para residencias, cocinas, closet, muebles de baño, muebles para oficina tipo cubículos, escritorios, recepciones y armarios*”. (folio 15 del expediente principal)

- 2- Que de folio 23 al 26 del legajo de apelación, se tiene por acreditado que la compañía ARTDAKOTA J & G S.A., cédula jurídica 3-101-512447, cambió de razón social y ahora es conocida bajo la denominación EURO CONCEPT COSTA RICA S.A. Ello, en virtud de que mantiene las citas de origen y domicilio social.

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

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. 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.*”

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa: “... *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. ... j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. ...*”.

De la normativa transcrita, se infiere que 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. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece en este mismo sentido el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, en su artículo 6 quinquies b-2, el cual indica: que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Respecto de las marcas engañosas, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, entre otros los votos 198-2011, 1054-2011, en los cuales se manifestó indicando:

“... En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se

desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede./ Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, ... un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto...”. [Voto 198 -2011]

Animismo, dentro del mismo tema, este Tribunal afirmó:

*“... El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “... Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas ...” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.). ... De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “... El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. ...”. (KOZOLCHYK, Boris y otro, **Curso de Derecho Mercantil**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.) ... La marca no debe producir confusión respecto a*

la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación ...”. [Voto 1054-2011]

Una vez analizada la normativa y jurisprudencia citada, este Tribunal discrepa del criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial, al determinar que la marca propuesta por la empresa



EURO CONCEPT S.A., en clase 20 internacional, para proteger y distinguir: *“Productos en madera para consultores médicos como muebles, espejos, camas, mesas, gaveteros, closet, baños, oficinas y soluciones de espacios”*, es engañosa porque no tienen relación la parte denominativa de la marca con los productos a proteger, criterio que no es acertado en virtud que desde el inicio de la solicitud y visible a folio 1 del expediente principal, la solicitante dice que es para proteger productos en madera para *consultores médicos...*, o sea que la limita a ese sector, por lo que, de ello es claro que no podría inducir a engaño al consumidor. En consecuencia, no podría incurrir en la causal de inadmisibilidad contemplada en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Respecto a la distintividad, la marca objetada cuenta con ese elemento ya que el término empleado “concept” viene a otorgarle esa característica en el sentido de que la individualiza e identifica de entre otras de similar naturaleza en el mercado. Obsérvese, que la expresión “concept” no es el vocablo común y corriente definido en un diccionario ya que unido a “medical” le proporciona esa diferenciación requerida para cumplir con el requerimiento de la distintividad, por ende, no infringe la causal del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas impuesta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Aunado a ello, tampoco podría considerarse la aplicación del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, toda vez, que del expediente bajo estudio se desprende tanto

de lo manifestado por la parte solicitante a folio 1 y 25, así como de la certificación de registro a folio 27 del expediente principal, efectivamente ambas compañías, sea, EURO CONCEPT S.A y ARTDAKOTA J & G S.A., cédula jurídica 3-101-512447, son una misma entidad jurídica, donde lo que medió fue un cambio de razón social, ahora conocida bajo la denominación EURO CONCEPT COSTA RICA S.A.

Aunado a ello, cabe acotar que de la información contenida en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial y que se publicita, nace el principio de publicidad registral, por lo que el operador jurídico, pese a no encontrar la anotación de traspaso indicado conforme lo señaló a folio 29 del expediente principal, debió conforme a los instrumentos públicos proporcionados corroborar que al estar ambas compañías representadas por un mismo número de cédula jurídica 3-101-512447, se estaba ante una misma compañía. Máxime, que de sus antecedentes registrales se evidencia, además, que ambas empresas cuentan con las mismas citas de origen, sea, al tomo 573 asiento 89486 y domicilio social: “*Heredia, Flores San Joaquin, Condominio Valle de los Eucaliptos, número 224 A*”, lo que evidencia un cambio de razón social. Ello, visible a folio 1 de su solicitud, folio 4 de certificación de personería jurídica de la compañía EURO CONCEPT COSTA RICA S.A., folio 15 de la certificación de registro de la marca objetada dentro del cual figuraba la compañía ARTDAKOTA J & G S.A., cédula jurídica 3-101-512447 como titular.

Por las consideraciones dadas este Tribunal estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Kattia Vargas Álvarez, apoderada especial de la empresa EURO CONCEPT S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:53:28 horas del 21 de agosto de 2018, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de la marca de comercio:



en clase 20 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

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 CON LUGAR el recurso de apelación presentado por la licenciada Kattia Vargas Álvarez, apoderada especial de la empresa **EURO CONCEPT S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:53:28 horas del 21 de agosto de 2018, la que en este acto se revoca para que

se continúe con el trámite de la solicitud de la marca de comercio



en clase

20 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

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

Guadalupe Ortiz Mora