

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0653-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “CENTRO MÉDICO LIBERIA (diseño)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-5340)

Ana Lorena Grillo Chinchilla, apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 123-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del dos de febrero del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianne Pál-Hegedus Ortega**, mayor de edad, soltera, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cincuenta y uno-trescientos veintisiete, actuando en su condición de apoderada especial administrativa de la señora **Ana Lorena Grillo Chinchilla**, mayor de edad, casada una vez, médico cirujano, especialista en vascular periférico y cirugía general, de nacionalidad costarricense, portadora de la cédula de identidad número uno-novecientos sesenta y seis-cuatrocientos noventa y dos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta minutos, catorce segundos del veinte de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de junio del dos mil catorce, la señora Ana Lorena Grillo Chinchilla, actuando en su condición personal, solicitó el registro del nombre comercial



para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a la atención y servicios médicos, específicamente, los servicios como Médico Cirujano especialista en Vascular Periférico y Cirugía General. El establecimiento cuenta con personal profesional altamente capacitado y de vasta experiencia, poniendo a disposición la más avanzadas tecnologías para atender todas las especialidades y así brindar una atención de óptica calidad a toda la zona de Guanacaste”.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las once horas con treinta minutos del veinte de agosto del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado.

TERCERO. En escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de agosto del dos mil catorce, la licenciada Marianne Pál-Hegedus Ortega, en representación de la señora Ana Lorena Grillo Chinchilla, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y el Registro citado, mediante resolución dictada a las catorce horas, siete minutos, treinta y dos segundos del veintinueve de agosto del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las catorce horas, diecisiete minutos, cuarenta y dos segundos del veintinueve de agosto del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y por esa circunstancia es que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de probados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción del nombre comercial “**CENTRO MÉDICO LIBERIA (diseño)**”, porque el signo solicitado **CENTRO MÉDICO LIBERIA y su diseño**, con sus elementos denominativos indican claramente el giro comercial que se pretende proteger, un establecimiento dedicado a servicio médicos, que aún especializados en vascular periférico, siguen formando parte de los servicios médicos, de manera tal que no le ofrece ninguna aptitud distintiva al nombre comercial solicitado, ya que son palabras comúnmente utilizadas para los servicios médicos, por lo que son genéricos, basándose para ello, en el artículo 2 y 65, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representante de la señora Ana Lorena Grillo Chinchilla, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de agosto del 2014, argumenta que el nombre comercial solicitado Centro Médico Liberia fue objetado por el Registro, argumentando que dicho nombre “no aportaba la diferencia necesaria para obtener protección y ser de orden genérico para los servicios que se desean proteger...y que no tenía la distintividad necesaria para diferenciarse del resto de los competidores...”. En razón de ello, el 18 de julio del 2014, procedieron a

modificar únicamente la parte denominativa del signo, para que se leyera de la siguiente manera: **“CENTRO MÉDICO LIBERIA VASCU-MED”** en lugar del inicialmente solicitado, nunca del logo y la composición general del nombre comercial que solicitaron.

Señala que en la resolución que se está revocando y apelando, el Registro argumentó que **“CENTRO MÉDICO LIBERIA VASCU-MED”** tampoco se diferencia de otro signo de igual o similar naturaleza, entonces solicitan se proceda únicamente con el registro de la parte denominativa del signo **“CML VASCU-MED LG”**, conservando el mismo logo, diseño, y colores inicialmente solicitados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud del nombre comercial **“CENTRO MÉDICO LIBERIA (diseño)”** fundamentado en el artículo 2 y 65, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Asimismo, con respecto a la modificación pretendida por la aquí solicitante y apelante, se avala el criterio dado por el Registro, mediante la resolución de las 11:30:14 horas del 20 de agosto del 2014:

“Al respecto debe considerar la apoderada que pretender modificar el signo en forma sustancial resulta improcedente, pues precisamente conlleva un signo marcario nuevo “de [



a **CENTRO MEDICO LIBERIA VASCU-MED**, modificación prohibida por el artículo 11 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos [...] Más aún porque se omite el elemento figurativo en el nuevo signo aportado [o al menos así se desprende del escrito porque únicamente se indica elementos denominativos], entonces el signo mixto fue modificado a un signo meramente denominativo, lo cual conlleva también a un cambio sustancial no permitido por la norma.”

También, con respecto al único agravio dado por la aquí solicitante y a su vez recurrente se comparte el criterio externado por el Registro, mediante resolución de las 14:07:32 horas del 29 de agosto del 2014, que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la solicitante al establecer:

“[...] en cuanto a la modificación pretendida anteriormente [CENTRO MEDICO LIBERIA VASCU-MED], reitera este Registro que modificar el logo resulta improcedente porque ello conlleva a una modificación sustancial, prohibida en el artículo 11 de la cita ley. Nunca este Registro se pronunció en cuanto a su aptitud distintiva o no de dicha modificación, por que el análisis versó precisamente sobre la viabilidad o no de la modificación y no sobre el estudio de fondo de la nueva propuesta presentada.

Por último reitera la recurrente en que se proceda con el registro únicamente de la parte denominativa del signo CML VASCU-MED LG, es decir, nuevamente presenta una modificación al signo no permitida por la norma, sea manteniendo o no el logo y los colores pretendidos inicialmente. Ya que CML VASCU-MED LG es un cambio esencial a la parte denominativa CENTRO MEDICO LIBERIA.”

Al respecto este Tribunal ya ha señalado en el Voto No. 739-2009 de las 13 horas con 45 minutos del 6 de julio de 2009, lo siguiente:

“[...] EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA MARCA SOLICITADA. Es criterio de este Tribunal que lo sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial al resolver el recurso de revocatoria mediante la resolución de las 10:24:52 del 29 de enero de 2009, está correcto, en cuanto a la imposibilidad de modificar esencialmente la marca solicitada al establecer lo siguiente:

En cuanto a la modificación del signo solicitado la Ley de Marcas reza en lo conducente: **“Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud** El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección

si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud; pero la lista podrá reducirse o limitarse. [...]” (El subrayado es nuestro) [...]


De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.

[...]

El autor, Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, refiere: “(...) la Ley permite que se eliminen del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. La Ley emplea el concepto de modificación sustancial de la marca, que permite la supresión de elementos que no afecten a la identidad de la marca (p.ej. el solicitante de HOTEL DE LUXE PARADISO, modifica el distintivo por HOTEL PARADISO; en cambio, el solicitante de la marca FACTORY CHARANGA, no puede suprimir el vocablo CHARANGA, porque afecta a la identidad del signo solicitado).” LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, CIVITAS Ediciones, S. L., 2002, pág 466. ”

De lo anterior se desprende, que la modificación solicitada por el aquí apelante como principal agravio, resulta totalmente improcedente, de conformidad con lo expuesto supra, en virtud que la



apelante está modificando el signo originalmente solicitado, sea  , a **CML VASCU-MED LG**, conservando el **mismo logo, diseño y colores**, lo que a todas luces resulta un cambio esencial en el signo propuesto que transgrede lo establecido por el artículo 11 de

Guanacaste, y que está ubicado geográficamente en una zona determinada, que además es conocida ampliamente por el público consumidor. Pero **“CENTRO MÉDICO LIBERIA (diseño)”**, ¿en qué? se diferencia ese lugar de otro **Centro Médico Liberia** que exista en la misma zona de Liberia, Guanacaste o incluso a pocas cuadras o en otra Provincia, del que se está solicitando en este proceso? No hay forma de diferenciarlos, ambos se llaman igual y son para los mismos servicios. Esto es lo que precisamente la Ley de Marcas pretende evitar.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, establece en primer orden, que la calificación se debe realizar con base a la impresión gráfica, fonética e ideológica, o sea, establece que el examinador debe primero calificar el signo desde el punto de su denominación, con el fin de establecer si adolece de violaciones en su grafía, en su fonética o, ideológicamente, lo cual tiene sentido, porque es en parte lo que el consumidor repetirá en su mente a la hora de consumir el producto o servicio. El signo presentado para su registración apunta inequívocamente a la actividad de que se trata, lo cual con un nombre comercial está bien, pero le falta ese elemento que lo va a diferenciar o distinguir de otros iguales que se encuentran en el mercado.

En virtud de lo expuesto, considera este Tribunal que el nombre comercial solicitado **“CENTRO MÉDICO LIBERIA (diseño)”**, carece de distintividad, y la falta de ese requisito hace que éste no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección al igual que para las marcas, es para aquellos signos que tienen esta característica dentro del comercio, de allí, que el artículo 3 de la Ley de Marcas indique esa peculiaridad deseada: **“capaz de distinguir”**, cualidad que para el ámbito del nombre comercial es establecida por el artículo 2 de la Ley de Marcas, el cual establece que el nombre comercial es un “Signo denominativo o mixto que **identifica** [...] una empresa o establecimiento comercial determinado”.

Así las cosas, al carecer el signo solicitado de capacidad diferenciadora, este Tribunal encuentra procedente declarar **SIN LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por la licenciada **Marianne Pál-Hegedus Ortega**, en su condición de apoderada especial administrativa de la señora **Ana Lorena Grillo Chinchilla**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos, catorce segundos del veinte de agosto del

dos mil catorce, la que en este acto **se confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción del nombre comercial “**CENTRO MÉDICO LIBERIA (diseño)**”, con fundamento en los artículos 2, y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 de 31 de agosto del 2009,

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por la licenciada **Marianne Pál-Hegedus Ortega**, en su condición de apoderada especial administrativa de la señora **Ana Lorena Grillo Chinchilla**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos, catorce segundos del veinte de agosto del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción del nombre comercial “**CENTRO MÉDICO LIBERIA (diseño)**”, con fundamento en los artículos 2, y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento. Se da por agotada la vía administrativa. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG. NOMBRES COMERCIALES

TNR. 00.43.10

NOMBRES COMERCIALES

TE. NOMBRES COMERCIALES

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES

TNR. 00.42.22