



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0933-TRA-PI

Solicitud de inscripción de servicios: “CENPAT (Diseño)”

HISTOMICROSCOPIA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1294-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 230-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Luis Fernando Brenes Pino**, Médico, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-449-944, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **HISTOMICROSCOPIA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta minutos con treinta y tres segundos del catorce de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 09 de febrero de 2012, el señor **Luis Fernando Brenes Pino**, en autos conocida, y en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **HISTOMICROSCOPIA S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicitó el registro de la marca de servicio **“CENPAT (Diseño)”** en **clase 44 internacional**, para proteger y distinguir: **“Servicios médicos especializados en Patología.”**



SEGUNDO. Mediante resolución de las catorce horas, cuarenta minutos con treinta y tres segundos del catorce de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

TERCERO. Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el representante de la empresa **HISTOMICROSCOPIA S.A**, interpuso para el diecisiete de julio de dos mil doce recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, veinticinco minutos con seis segundos del ocho de agosto de dos mil doce, resolvió; “*(Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...).*” Y mediante resolución de las nueve horas, treinta minutos con cero segundos, dispuso; “*(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada (...).*”

QUINTO. Que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita el siguiente nombre comercial:



- **Nombre Comercial:** “**CEMPA (DISEÑO)**”, en **clase 49** internacional, bajo registro número **78804**, perteneciente a la empresa **PROYECTOS TECNICOS Y COMERCIALES DENYER S.A**, inscrito desde el 11 de marzo de 1992, para proteger: *“Un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de especialidades médicas y psicológicas. Ubicado de la entrada principal del Calderón Guardia, 100 mts norte.” (v.f 16, 17)*

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud de la marca **CENPAT** presentada por la empresa **HISTOMICROSCOPIA S.A**, al ser inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el nombre comercial inscrito **CEMPA**. Asimismo, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente se observa que la marca propuesta trasgrede el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **HISTOMICROSCOPIA S.A**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó: **1)** Que la solicitud de su representada radica en una marca de servicio-inscripción de signo distintivo dentro del cual, además de la expresión CENPAT contiene un diseño muy característico, que lo hace único y distinto al inscrito. El diseño introduce caracteres que no se asemejan al inscrito, por lo que no podría considerarse crean confusión al público consumidor, y por lo cual no trasgrede el artículo 8 d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. **2)** Los servicios pretendidos son de



Patología, sea un laboratorio de análisis de muestras y no sobre servicios médicos a pacientes. Que el establecimiento de su representada no recibe ni trata pacientes, solo se reciben análisis, que en su mayoría son extraídas de hospitales y clínicas. Esto no es lo mismo que un consultorio de Psicología. 3) La solicitud de mi representada se ampara en la clase 44 y la existente en la clase 49 internacional, o sea, dos clases distintas y cuyo fin es identificar nombres y/o marcas distintas, las cuales no deben ser confundidas ni consideradas como una e igual.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptual, que hace surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Al respecto cabe mencionar que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p. ej., CASA y Mansión).”*(LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282).

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, 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.



Por lo anterior, podríamos decir, que con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay vocablos que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan a significar conceptualmente la misma cosa.

Como consecuencia de lo señalado en líneas atrás, resulta importante decir, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tiene un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado la empresa que le resulte competidora. Desde esa óptica, podríamos señalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Respecto a los agravios externados por la empresa **HISTOMICROSCOPIA S.A**, este Tribunal estima, que no lleva razón el recurrente, en virtud de que tal y como se desprende de la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial, actuó conforme lo dispone la normativa marcaria en cuanto al análisis que se debe realizar dentro de la figura del cotejo marcario, el cual 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 un mismo giro comercial.

Bajo ese panorama, tenemos que la marca de servicios **solicitada “CENPAT (Diseño)”** de su análisis y cotejo con el nombre comercial **inscrito “CEMPA (Diseño)”**, se evidencia que existe similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, en virtud de que independientemente dentro de sus estructuras gráfica, el signo inscrito contenga como



diferencia del solicitado la letra “M” y el solicitado incorpore las letras “N y T” en su denominación, lo cierto es que su percepción a nivel visual y fonético es relativamente idéntico, dado que tales elementos son imperceptibles a la hora de pronunciarlos, y no le proporciona la distintividad necesaria, lo cual conlleva a que el consumidor medio pueda ser inducido a error o confusión con respecto a los servicios que brinda una u otra empresa.

Aunado a ello, no podríamos obviar que ambos signos se encuentra bajo un diseño gráfico diferente. No obstante, cabe advertir en este sentido que el arte de un diseño puede variar por disposiciones de mercantibilidad de una empresa, para identificar sus productos en el mercado, lo cual no es un elemento que por sí solo defina la inscripción o no de una denominación.

Ahora, si bien es cierto el signo inscrito corresponde al nombre de un establecimiento comercial, y la denominación propuesta a una marca de servicios lo cierto es que ambos pretenden la protección y comercialización de servicios relacionados con el campo de la medicina, que aunque estos se encuentre en clases de nomenclatura internacional diferentes, se evidencia que de coexistir ambas registralmente se induciría a que el consumidor se encuentre eventualmente en una situación de riesgo de confusión, dado que podría asumir que los servicios que se ofrecen pertenece a la misma empresa que se encuentra inscrita desde el año 1992 (v.f 16), con lo cual se estaría socavando el esfuerzo de su titular “**PROYECTOS TECNICOS Y COMERCIALES DENYER S.A**”, por proteger sus servicios, lo que en consecuencia trasgrede el artículo 8) inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, tal y como fue determinado por el Registro, y es criterio que comparte este Órgano de alzada, razón por la cual no son de recibo sus argumentaciones en este sentido.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Fernando Brenes Pino**, apoderado de la empresa **HISTOMICROSCOPIA S.A**, en contra



de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta minutos con treinta y tres segundos del catorce de junio de dos mil doce, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Fernando Brenes Pino**, apoderado generalísimo de la empresa **HISTOMICROSCOPIA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta minutos con treinta y tres segundos del catorce de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**CENPAT (Diseño)**” en **clase 44 internacional**. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora