



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0785-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca se servicios “AUDIO SERVICE”**

**SIEMENS MEDICAL INSTRUMENTS PTE. LTD, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 5126-2011)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 0438-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cero minutos y cero segundos del veinte de abril de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **SIEMENS MEDICAL INSTRUMENTS PTE. LT**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cinco minutos y cuatro segundos del dieciséis de agosto de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de junio de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **SIEMENS MEDICAL INSTRUMENTS PTE. LT**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Singapur, con domicilio actual en Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, Singapur, con un establecimiento en dicha dirección, solicitó la inscripción de la



marca de fábrica: “**AUDIO SERVICE**” (**Diseño**), en **clase 10** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Audífonos clínicos y sus partes incluidos en clase 10.*”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas cinco minutos y cuatro segundos del dieciséis de agosto de dos mil once, resolvió; “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintitrés de agosto de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **SIEMENS MEDICAL INSTRUMENTS PTE. LT**, interpone recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas seis minutos y cuarenta y un segundos del veinticinco de agosto de dos mil once, resolvió; “*(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).*”

**QUINTO.** 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHO NO**



**PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado por considerar luego del análisis realizado; que el signo propuesto AUDIO SERVICE en **clase 10** internacional, no contenía la suficiente distintividad para obtener protección registral, en virtud de que resulta capaz de atribuir cualidades o características a los productos que pretende proteger, y en consecuencia se induciría a confusión al consumidor, por cuanto es carente de distintividad en relación a los productos a proteger en clase 10 internacvional, razón por la cual el signo solicitado es inadmisibile por razones intrínsecas, conforme lo dispone el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **SIEMENS MEDICAL INSTRUMENTS PTE. LT**, dentro de sus agravios a grosso modo indicó; que la oficina de marca tiene una gran confusión en cuanto a lo que debe entenderse por términos genéricos y términos de uso común, y comete el grave error de utilizarlos indistintamente como si se tratara del mismo tema. La marca solicitada es novedosa por cuanto no ha sido presentada al público consumidor para productos propios de la clase 10, y el hecho de utilizar la combinación de los términos AUDIO SERVICE (DISEÑO), la constituye en una marca de fantasía. Que tratándose de la clase 10 y específicamente para ,los productos que se van a destinar la marca “AUDIO SERVICE (DISEÑO)” no es el consumidor común el que va a adquirir este producto directamente, sino que tiene que ser prescrito, o recetado por especialistas, con conocimiento directo sobre los productos tales como “AUDIO SERVICE (DISEÑO)” es una marca novedosa que no infringe las normar de la Ley de Marcas, sino que es una combinación que no ha sido presentada de esa manera en el mercado.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** 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.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“**Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

*c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. (...)*

*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 ...”* (Lo subrayado no corresponde a su original)

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva**



respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”*

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. En este sentido, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo **7 incisos c), g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el signo propuesto “**AUDIO SERVICE**” para proteger y distinguir en **clase 10** de la nomenclatura internacional: “**Audífonos clínicos y sus partes.**” Toda vez, que tal y como fue analizado tenemos que la denominación se compone del término SERVICE, lo cual induciría al consumidor a pensar que va a adquirir



un servicio, cuando en realidad lo que se pretende proteger con la denominación es un producto, situación que evidentemente induce a error y confusión al consumidor sobre lo que se adquiere, aunado a ello a diferencia de lo que estima el oponente, de que este producto solo será adquirido mediante prescripción médica, lo cierto del caso es que al final indistintamente de cómo se adquiriera, el consumidor entendiéndose este profesional o cliente, va a adquirir el producto y en virtud de ello la denominación debe contener elementos en su conformación que le proporcione la distintividad suficiente para no inducir a error y confusión, o en su defecto engaño sobre lo que se pretende adquirir, lo cual como fue analizado por el Registro, no ocurre en el presente caso y es por las razones indicadas que se procede con el rechazo de la solicitud.

Por las consideraciones expuestas y citas normativas indicadas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **SIEMENS MEDICAL INSTRUMENTS PTE. LT**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cinco minutos y cuatro segundos del dieciséis de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma, al considerar que se transgrede tal y como lo señaló el Registro de la Propiedad Industrial, el artículo **7 incisos c), g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **SIEMENS MEDICAL INSTRUMENTS PTE. LT**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cinco minutos y cuatro segundos del dieciséis de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen .- **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*