

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1055-TRA-PI

Solicitud de registro como nombre comercial del signo MEDCLINIC

Marcas y otros signos

Medclinic S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7117-2012)

VOTO N° 0517-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del nueve de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señorita Jendry Pamela Solano González, mayor, soltera, doctora, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil trescientos treinta y siete-ochocientos treinta y uno, en su condición Presidente de la empresa Medclinic Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos ochenta y siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y tres segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha treinta y uno de julio de dos mil doce, la señorita Solano González, representando a la empresa Medclinic S.A., solicita se inscriba como nombre comercial el signo **MEDCLINIC**, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la salud, consultas, clínica para la salud, ubicado en San José, Hatillo Uno, frente a la Clínica Solón Núñez.

SEGUNDO. Que por resolución de las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y tres segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de nombre comercial.

TERCERO. Que en fecha cinco de octubre de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las doce horas, cuarenta y nueve minutos, veintiséis segundos del dieciséis de octubre de dos mil doce, y admitida para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortíz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica




a nombre de Eliecer Furman Preuss, registro N° 149004, vigente hasta el doce de agosto de dos mil catorce, para distinguir en clase 10 de la nomenclatura internacional instrumentos y aparatos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios (incluidos los miembros, los ojos y los dientes artificiales), además de guantes para uso médico (folios 4 y 5).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el nombre comercial solicitado, además de relación entre el giro comercial y los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que si bien hay coincidencia fonética, a nivel gráfico los signos son diferentes, y que los productos difieren del giro comercial propuesto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos cotejados, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado como nombre comercial
	MEDCLINIC
Productos	Giro comercial y ubicación
Clase 10: instrumentos y aparatos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios (incluidos los miembros, los ojos y los dientes	salud, consultas, clínica para la salud, ubicado en San José, Hatillo Uno, frente a la Clínica Solón Núñez

artificiales), además de guantes para uso médico	
--	--

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 relacionado con el 41 ambos del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

El apelante indica que los signos se diferencian por su diseño, sin embargo, este Tribunal considera que los elementos preponderantes en ambos son el uso de la palabra MEDCLINIC, coincidencia que hace emerger la posibilidad de confusión en los tres niveles clásicos de cotejo de signos distintivos, sean el gráfico, el fonético y el ideológico: gráficamente los signos contienen la misma palabra; fonéticamente ésta se pronuncia de igual forma en ambos signos; e ideológicamente traen a la mente del consumidor la misma idea, sea la de medicina y clínica.

La posible diversidad que pueda crear el resto de los elementos en ambos conjuntos pierde peso diferenciador ante la evidente relación entre los productos que distingue la marca inscrita de frente al giro comercial propuesto en la solicitud, ambos se refieren a lo mismo, al mantenimiento de la salud, visto en la marca inscrita como la funcionalidad de los productos a distinguir y en el nombre comercial como su giro comercial, pero con una alta relación innegable.

Dicha relación es la que imposibilita aplicar el principio de la especialidad que rige al registro de signos distintivos, establecido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), y por el cual el alejamiento en los productos, servicios o giro comercial permitiría en principio el registro de signos similares, más no aplica para el caso bajo estudio, ya que la naturaleza tanto de los productos como del giro comercial están íntimamente relacionados, por lo tanto, podrá el consumidor verse

confundido sobre la identidad de la empresa o establecimiento identificado con el nombre comercial solicitado, o sobre la procedencia empresarial de la actividad realizada por la empresa Medclinic S.A., todo de acuerdo a lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Marcas, que indica:

“Artículo 65.- Nombres comerciales inadmisibles

Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”

Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Doctora Jendry Pamela Solano González en representación de la empresa Medclinic S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y tres segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce, la cual en esta acto se confirma, denegándose el registro como nombre comercial del signo MEDCLINIC.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señorita Yendry Solano González representando a la empresa Medclinic S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y tres segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como nombre comercial del signo MEDCLINIC. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.02