



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0110-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de servicios: “MEDISMART EL PLAN MEDICO INTELIGENTE (DISEÑO)”**

**TRES-CIENTO UNO- SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8861-2014)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 617-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas treinta minutos del treinta de junio de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licda. **Adriana María Ramos Chaves**, abogada, vecino de San José, cédula de identidad número 1-1226-797, en su condición de apoderada especial de la empresa **TRES-CIENTO UNO- SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos con cuarenta y tres segundos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de octubre de 2014, la Licda. **Adriana María Ramos Chaves**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TRES-CIENTO UNO- SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“MEDISMART EL PLAN MEDICO INTELIGENTE (DISEÑO)”**, en clase 35



Internacional, para proteger y distinguir: ***“Publicidad, gestión de negocios y administración comercial de una empresa dedicada a la venta de planas médicos.”***

**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos con cuarenta y tres segundos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce, resolvió: ***“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”***

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada la Licda. **Adriana María Ramos Chaves**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TRES-CIENTO UNO-SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS**, interpuso para el día 09 de enero de 2015 en tiempo y forma el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

**QUINTO.** Que mediante resolución dictada a las once horas, cincuenta y tres minutos con cincuenta y un segundos del dieciséis de enero de dos mil quince el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: ***“[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...]”***

**SEXTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, el siguiente:



- 1) **Marca de servicios** “SMART MEDIA”, registro 233627, propiedad de la empresa **GRUPO NACION GN, S.A.**, inscrita el 18 de febrero de 2014 y vigente al 18/02/2024, en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina.”* (v.f 52)
- 2) **Nombre comercial** “SMART MEDICAL CENTER (DISEÑO)”, registro 219954, en clase 49 internacional, propiedad de la empresa **SMART MEDICAL CENTER CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**, inscrito el 06 de agosto de 2012, para distinguir; *“Un establecimiento comercial dedicado a un centro médico que se dedicará a la presentación de servicios especializados en el área de diagnóstico médico, así como el desarrollo e implementación de programas de mejoramiento en estas áreas, incluyendo las áreas de higiene industrial, seguridad industrial, gestión ambiental y medicina del trabajo. Ubicado en Torre Médica Momentum Pinares, situado en Curridabat, frente a Walmart.”*

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**MEDISMART EL PLAN MEDICO INTELIGENTE (DISEÑO)**”, en clase 35 internacional, presentada por la empresa **TRES-CIENTO UNO- SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS (3-101-675402)**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con las marcas inscritas. Siendo que del estudio integral se comprueba que entre los signos cotejados existe similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que le permita identificarla e



individualizarla. Siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir los precitados signos en el comercio, se estaría afectando no solo el derecho de elección de los consumidores, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que ello trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el 24 de su Reglamento.

Por su parte, la representante de la sociedad recurrente TRES-CIENTO UNO- SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS (3-101-675402), señala en su escrito de inconformidad que la evaluación realizada por el registrador al signo propuesto por su representada es incorrecto. Por cuanto, si bien los signos cotejados contienen palabras iguales o similares éstas se encuentran ordenadas de manera diferente, lo cual genera un cambio fonético de peso, que lo hace ampliamente diferente del inscrito y reduce la posibilidad de que se confundido por el consumidor. Agrega, que los signos marcarios cotejados se encuentran en clases diferentes, protegen diferentes tipos de servicios y sus mercados meta son muy diferentes, por lo que la supuesta confusión para el consumidor no es fehaciente. Que los signos inscritos MEDI SMART y SMART MEDIA son totalmente distintos y enfocados a servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, por lo que ninguno se acerca a la venta de planes médicos o bien temas relacionados a la salud. Por lo anterior, solicita se deje sin efecto la resolución impugnada y se proceda a inscribir la marca MEDI SMART.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos



aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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 conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico.

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.



Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Así las cosas, aplicado al caso bajo examen queda claro que la solicitud de la marca de servicios “**MEDI SMART EL PLAN MÉDICO INTELIGENTE (Diseño)**” propuesta por su representada y las marcas inscritas “**SMART MEDIA**” propiedad de **GRUPO NACION GN, S.A** y “**SMART MEDICAL CENTER**” de la compañía **SMART MEDICAL CENTER COP, S.A.**, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

En este sentido, obsérvese que a **nivel visual** el signo propuesto “**MEDI SMART EL PLAN MÉDICO INTELIGENTE (Diseño)**”, a nivel gramatical el signo se encuentra compuesto por las mismas palabras o expresiones utilizadas en los signos inscritos, por lo que el hecho de que tengan un orden diferente no le proporciona la actitud distintiva necesaria. Aunado a ello, cabe recordar que si bien nos encontramos ante un signo mixto sea, conformado por una denominación bajo tipografía especial, así como un diseño, ello por sí solo no le proporciona la actitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente, en virtud de que ante la existencia de un signo inscrito que se determine sea similar al petitionado, el Registro debe realizar el cotejo marcario dentro de un contexto global y darle principal atención a la parte o conformación denominativa, como a los productos o servicios a proteger. Por lo que de determinarse similitud entre ellos no podría obtener protección registral.

Aunado a ello, al contener tal identidad dentro de su conformación gráfica provoca que los signos a **nivel auditivo** a la hora de pronunciarlos se identifiquen como si fuese el mismo. Ello evidentemente induciría a error o confusión al consumidor medio sobre el producto o servicio que se ofrece y su origen empresarial, dada su similitud.



Con respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que al utilizar la marca propuesta las mismas expresiones que los signos inscritos, “**SMART MEDICAL**” que traducido al idioma español significa “**INTELIGENTE MÉDICA**”, estas evidentemente evocan la misma idea en la mente del consumidor medio, por ende, las va a relacionar dentro de la misma actividad mercantil y bajo la misma línea de servicios que comercializan las titulares de las marcas inscritas.

En este sentido, como se ha venido analizando puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación un riesgo de confusión y asociación con respecto a los signos inscritos, por ende, ideológicamente los va a asociarlas dentro de la misma actividad mercantil y bajo la misma línea de servicios y para un mismo fin “salud”, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado, dado que a nivel comercial podría considerarse que corresponden a un mismo origen empresarial.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen, la aplicación del principio de especialidad que establece el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que como se ha venido analizando no se ajusta al caso bajo examen, por cuanto la marca solicitada “**MEDISMART EL PLAN MEDICO INTELIGENTE (DISEÑO)**”, en **clase 35** internacional, pretende la protección y comercialización de: “**Publicidad, gestión de negocios y administración comercial de una empresa dedicada a la venta de planes médicos.**” Y la marca de servicios inscrita “**SMART**”



**MEDIA**”, registro **233627**, en **clase 35** internacional, propiedad de la empresa **GRUPO NACION GN, S.A.**, proteger: *“Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina.”* (v.f 52), y el nombre comercial **“SMART MEDICAL CENTER (DISEÑO)”**, registro **219954**, en **clase 49** internacional, de la compañía **SMART MEDICAL CENTER CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**, es para distinguir; *“Un establecimiento comercial dedicado a un centro médico que se dedicará a la presentación de servicios especializados en el área de diagnóstico médico, así como el desarrollo e implementación de programas de mejoramiento en estas áreas, incluyendo las áreas de higiene industrial, seguridad industrial, gestión ambiental y medicina del trabajo. Ubicado en Torre Médica Momentum Pinares, situado en Curridabat, frente a Walmart.”*, del análisis se desprende que pese a estar en clases distintas del nomenclátor internacional, no podríamos considerar que no exista relación entre ellos, dado que las actividades se encuentran relacionadas entre sí, sea dentro de la actividad de “salud”, por lo que a diferencia de lo que estima la recurrente el consumidor al ver el signo en el comercio lo relacionará de manera directa que los servicios que ofrecen y comercializan las titulares de los registros inscritos y en consecuencia el riesgo de asociación y confusión sería inevitable. En este sentido se rechaza los argumentos de la recurrente al considerar que no exista riesgo de confusión y asociación empresarial.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión y asociación con respecto a los signos marcarios inscritos **“SMART MEDIA”**, registro **233627**, propiedad de la empresa **GRUPO NACION GN, S.A.**, y **“SMART MEDICAL CENTER (DISEÑO)”**, registro **219954**, de la compañía **SMART MEDICAL CENTER CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**. En tal sentido, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licda. **Adriana María Ramos Chaves**, apoderada especial de la empresa **TRES-CIENTO UNO-SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS (3-101-675402)**, en



contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos con cuarenta y tres segundos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce, la que 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 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 por la Licda. **Adriana María Ramos Chaves**, apoderada especial de la empresa **TRES-CIENTO UNO- SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS (3-101-675402)**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos con cuarenta y tres segundos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**MEDISMART EL PLAN MEDICO INTELIGENTE (DISEÑO)**”, en clase 35 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*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**