



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1195-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “PROMED (DISEÑO)”

PROMOCIÓN MÉDICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5655-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 641-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Pedro Oller Taylor**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-0787-0425, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PROMOCIÓN MÉDICA S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Parque Industrial Costa del Este, Calle 2da. Edificio Promed, Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y veinticinco segundos del dieciséis de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de junio de 2012, el Licenciado **Pedro Oller Taylor**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**PROMED (DISEÑO)**”, en **Clase 44** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*servicios médicos de venta e importación de: productos farmacéuticos, laboratorio, equipos médicos, diagnóstico por imágenes y hospitalarios, asesoramiento técnico y médico farmacéutico, servicio de instalación, mantenimiento y reparación de equipos médicos, de laboratorio y hospitalario a domicilio,*



sistemas de información, consultoría, metrología, fabricación y diseño”.

SEGUNDO. Que realizadas varias reclasificaciones de los anteriores servicios por parte de la representación de la empresa **PROMOCIÓN MÉDICA S.A.**, mediante escritos presentados en fechas 17 de julio, 13 de agosto y 05 de octubre, todos del año 2012; la lista de servicios solicitada quedó de la siguiente manera: *“servicios de venta e importación de servicios médicos” en clase 35; “servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos médicos, de laboratorio y hospitalario a domicilio” en clase 37; “servicios de fabricación de equipos médicos por encargo” en clase 40; “servicios de diseño de equipos médicos” en clase 42; “servicios médicos relacionados con productos farmacéuticos, laboratorio, equipos médicos, diagnóstico por imágenes y hospitalarios, hospitalarios a domicilio, servicios de información médica, consultoría médica, metrología médica” en clase 44.*

TERCERO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 15:45:19 horas del 21 de agosto de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de servicios **“PRO MED Council for International Promotion of Costa Rica Medicine (DISEÑO)”**, bajo el registro número **202911**, en la clase 44 internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada servicios idénticos y relacionados, propiedad de la **ASOCIACIÓN CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA MEDICINA DE COSTA RICA PROMED.**

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y veinticinco segundos del dieciséis de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...)”**.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de noviembre de 2012, el Licenciado **Pedro Oller Taylor**, en



representación de la empresa **Promoción Médica S.A.**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

SEXTO. 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 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios **“PRO MED Council for International Promotion of Costa Rica Medicine (DISEÑO)”**, bajo el registro número **202911**, en **Clase 44** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 19 de agosto de 2010, y vigente hasta el 19 de agosto de 2010, para proteger y distinguir: *“servicios médicos; tratamientos de higiene y de belleza para personas”*, propiedad de la **ASOCIACIÓN CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA MEDICINA DE COSTA RICA PROMED.** (Ver folios 8 y 9)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita la marca de



servicios “**PRO MED Council for International Promotion of Costa Rica Medicine (DISEÑO)**”, para servicios idénticos y relacionados con los de la marca propuesta, en la misma clase y en clases distintas de la nomenclatura internacional, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios que entre los signos enfrentados no existe similitud gráfica ni ideológica y con base en el principio de especialidad los servicios no se encuentran relacionados, por lo que procede la coexistencia de las marcas enfrentadas ya que existen suficientes elementos diferenciadores entre ellas y que es claramente evidente que ambas marcas protegen productos diferentes entre sí y que se encuentran clasificados en clases internacionales diferentes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Comparte este Tribunal el criterio dado por el Órgano a quo al establecer en la resolución recurrida que:

*“(...) es criterio de este Registro rechazar la inscripción del signo solicitado al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto protegen los mismos **servicios y relacionados**. Que del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los **servicios** a proteger. Consecuentemente se observa que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) y b) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)”*

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los

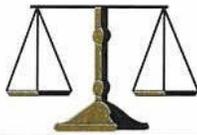


incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación, en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los servicios de la marca solicitada y la inscrita, a pesar de la reclasificación a la lista de servicios realizada por la aquí apelante a solicitud del Órgano registral, toda vez que la marca inscrita protege y distingue: *“servicios médicos”* en forma general, así como *“tratamientos de higiene y de belleza para personas”*, en la clase 44 de la nomenclatura internacional, relacionados directamente con los servicios que intenta proteger y distinguir la marca solicitada, que a pesar de estar ubicados en varias clases diferentes, sean la 35 para proteger y distinguir: *“servicios de venta e importación de servicios médicos”*, 37 para proteger y distinguir: *“servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos médicos, de laboratorio y hospitalario a domicilio”*, 40 para proteger y distinguir: *“servicios de fabricación de equipos médicos por encargo”*, 42 para proteger y distinguir: *“servicios de diseño de equipos médicos”*, se encuentran siempre y a todas luces relacionados con los servicios médicos; además de encontrarse también ambos signos enfrentados en la propia clase 44 de la nomenclatura



internacional, para los mismos servicios y también relacionados ya que la marca solicitada protege y distingue: *“servicios médicos relacionados con productos farmacéuticos, laboratorio, equipos médicos, diagnóstico por imágenes y hospitalarios, hospitalarios a domicilio, servicios de información médica, consultoría médica, metrología médica”*, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas enfrentadas **“PROMED (DISEÑO)”**, y **“PRO MED Council for International Promotion of Costa Rica Medicine (DISEÑO)”**, son signos mixtos, siendo la solicitada simple, porque consiste en un único vocablo, y la inscrita compleja, por estar conformada por varias palabras, razón por la cual en el caso de la segunda debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: *“(…) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.”* (Fernández-Novoa, Carlos, **Tratado sobre Derecho de Marcas**, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada **“PROMED (DISEÑO)”** y la inscrita **“PRO MED Council for International Promotion of Costa Rica Medicine (DISEÑO)”**, observa este Tribunal que el término **“PROMED”** se constituye en el elemento preponderante del signo inscrito, así como en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, resultando idéntico al de las marcas inscritas; además, podría suponerse, por la relación que hay entre los servicios, que los protegidos con la marca solicitada, a pesar de la reclasificación realizada por la representación de la empresa apelante a solicitud del Órgano a quo, se encuentran siempre directa e indirectamente relacionados, según se dijo supra.



Asimismo, los términos “**Council for International Promotion of Costa Rica Medicine**”, que componen el signo inscrito no hacen que este sea distinto al signo solicitado, ya que como se dijo supra el elemento preponderante de ambos es “**PROMED**”, tal como lo señaló el Órgano a quo. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**PRO MED (DISEÑO)**”, con la marca inscrita a nombre de la **ASOCIACIÓN CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA MEDICINA DE COSTA RICA PROMED**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser la marca inscrita mixta al igual que la solicitada, y que asimismo el elemento preponderante de las marcas enfrentadas es el término denominativo “**PROMED**”, que es común entre éstas, configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una similitud fonética en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Órgano a quo en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y un relación entre los servicios que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

En cuanto a los agravios formulados por la parte recurrente en relación a que señala, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los servicios que protegen son distinguibles, por lo ya expuesto, no es de recibo, ya que a criterio de este Tribunal, los productos siempre se encuentran relacionados con los de la marca inscrita. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “(...) *Reglas para calificar*



semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; (...)”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los demás agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces con lo aquí analizado resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscrita la marca **“PRO MED Council for International Promotion of Costa Rica Medicine (DISEÑO)”**, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“PROMED (DISEÑO)”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Pedro Oller Taylor**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PROMOCIÓN MÉDICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y veinticinco segundos del dieciséis de octubre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

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, 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, 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 Licenciado **Pedro Oller Taylor**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PROMOCIÓN MÉDICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y veinticinco segundos del dieciséis de octubre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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.-**

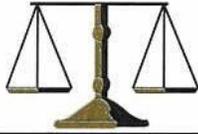
Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33