



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0178-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “BOSTON MEDICAL GROUP (DISEÑO)”**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9002-2012)**

**EDGAR ALLAN CARLOS HENNINGS MARIANYI, Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 882-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del ocho de agosto de dos mil trece.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada una vez, Abogada, cédula de identidad número 1-1054-0893, vecina de San José, en su condición de Apoderada Especial del señor **Edgar Allan Carlos Hennings Marianyi**, de nacionalidad mejicana, gozando también de la nacionalidad húngara, pasaporte mejicano No. 07480000857, y húngaro No. BB1188367, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuatro minutos y cincuenta y siete segundos del veintiocho de enero de dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de setiembre del 2012, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“BOSTON MEDICAL GROUP (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“servicios médicos para tratar disfunciones sexuales masculinas”*, en clase 44 del nomenclátor internacional.



**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada a las 12:02:42 horas del 28 de octubre de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca de servicios “**BOSTON MEDICAL DEVICE**”, bajo el registro número 222162, propiedad de la empresa **BOSTON MEDICAL DEVICE, INC.**, para proteger y distinguir: “*servicios de distribución a saber, entrega de dispositivos y/o aparatos médicos*”, en clase 39 de la nomenclatura internacional.

**TERCERO.** Que en resolución dictada a las catorce horas con cuatro minutos y cincuenta y siete segundos del veintiocho de enero de dos mil trece, 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. (...)**”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de febrero de 2013, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en representación del señor **Edgar Allan Carlos Hennings Mariani**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**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, 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 Jueza Ortiz Mora, y;**

#### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**BOSTON MEDICAL DEVICE**”, propiedad de la empresa **BOSTON MEDICAL DEVICE, INC.**, bajo el número de registro 222162, desde el 26 de octubre de 2012, vigente hasta el 26 de octubre de 2022, para proteger y distinguir: “*servicios de distribución, a saber, entrega de dispositivos y/o aparatos médicos*”, en clase 39 de la nomenclatura internacional (ver folios 56 y 57).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de servicios “**BOSTON MEDICAL DEVICE**”, en distinta clase del nomenclátor internacional, pero para proteger y distinguir servicios relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, lo que podría causar riesgo de confusión y de asociación para el consumidor, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas son perfectamente diferenciables, siendo la distintividad entre ambos signos clara, ya que la marca registrada es un signo puramente denominativo frente al signo de su propiedad que es mixto y al presentarlas al consumidor este podrá hacer diferencia ideológica al notar que tiene distinción en los términos “**DEVICE**” que traducido al español significa “**APARATOS**” y en el signo de su propiedad la palabra “**GROUP**” cuyo significado al español es “**GRUPO**”. Señala además que las palabras “**BOSTON**” y “**MEDICAL**” por sí mismas no son susceptibles de apropiación registral, ya que ambos términos son genéricos, por lo que no es correcto rechazar la marca de su representada



aduciendo que ya existe otra marca registrada que utiliza dichos términos; y además de este detalle, aclara que el tipo de consumidor al que va destinado el servicio/producto son distintos por lo que por el Principio de Especialidad la marca de su representada debe registrarse, en virtud de que los servicios de “BOSTON MEDICAL DEVICE” van dirigidos específicamente a un sector limitado como lo son los profesionales del sector salud, mientras que los servicios de la marca “BOSTON MEDICAL GROUP (DISEÑO)” van dirigidos al público consumidor para el tratamiento de la disfunción sexual masculina, siendo que se dirigen a distintos sectores de consumidores, además de que los medios de difusión y distribución de ambas marcas no coinciden del todo. Alega finalmente la notoriedad de su marca en el mercado de productos médicos a nivel mundial y asimismo aporta declaración notarial donde se manifiesta la existencia de la marca BOSTON MEDICAL GROUP en los Estados Unidos Mexicanos, y copia certificada del registro de dicha marca ante el Registro de la Propiedad Industrial de la República del Perú.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas enfrentadas, por su parte la inscrita es un signo puramente denominativo compuesto por 3 palabras y la solicitada un signo mixto complejo por estar compuesto por una parte denominativa de 3 palabras y una parte figurativa en el diseño de éstas, razón por la cual en este caso debe determinarse cuál es el elemento preponderante denominativo en cada una de ellas. Sobre el particular se ha dicho que: “(...) *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieves 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 **“BOSTON MEDICAL GROUP”** y la inscrita **“BOSTON MEDICAL DEVICE”**, observa este Tribunal que los términos **“BOSTON MEDICAL”**, se constituyen en el elemento preponderante de los signos contrapuestos, así como en el factor tópico, siendo en éstos términos donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención. Bajo este supuesto y siendo que ambos coinciden en la parte denominativa se podría indicar que existe similitud entre éstos. Sin embargo, siguiendo la doctrina del artículo 89 de la Ley de Marcas y desde un segundo escenario, es necesario determinar si además de esa similitud en los signos, respecto a los servicios, éstos están relacionados o también hay similitud en cuanto a su protección. Analizados ambos casos, sea la 44 pedida y la 39 que se encuentra inscrita, se observa que ambos son para servicios que están directamente relacionados con el sector médico, pudiendo además suponerse, por la relación que hay entre los servicios, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca inscrita **“BOSTON MEDICAL DEVICE”**, ya que las marcas difieren únicamente en su palabra final **“GROUP”** y **“DEVICE”**, respectivamente, no resultando válido el agravio expresado por el apelante, en que en estas palabras se encuentra la diferencia de los signos que nos ocupan, alegando que los términos **“BOSTON MEDICAL”**, no deben tomarse en cuenta ya que no son susceptibles de apropiación ni de apreciación registral ya que ambos términos son genéricos.

No resulta procedente este agravio ya que así no funciona en la vida real la apreciación que le da a los signos distintivos el público consumidor, éste los aprecia como un todo, reteniendo en su mente el elemento preponderante que en el caso que nos ocupa a criterio de este Órgano de Alzada son los términos **“BOSTON MEDICAL”**, y al estar presentes en ambos signos, el riesgo de confusión y el riesgo de asociación entre éstos se agrava. Además de que el signo inscrito **“BOSTON MEDICAL DEVICE”**, ya goza de por sí de un registro previo, razón por la cual debe de dársele la protección que establece nuestra ley marcaria, de conformidad con los incisos a) y b) del artículo 8 y el párrafo primero del artículo 25 de la ley de rito.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir **“BOSTON MEDICAL GROUP”**, solicitado como un signo mixto, y el signo inscrito denominativo,



propiedad de la empresa **BOSTON MEDICAL DEVICE, INC.**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo que da como resultado que la marca solicitada no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita “**BOSTON MEDICAL DEVICE**”. En relación al aspecto gráfico de la marca solicitada “**BOSTON MEDICAL GROUP**”, siendo su elemento preponderante los términos “**BOSTON MEDICAL**”, que es igual al de la inscrita, nótese que éstos vocablos evocan en la mente del consumidor a una casa de servicios médicos, por lo que los términos “**GROUP**” y “**DEVICE**” no son suficientes para hacer distinción, de ahí que el común elemento entre ambas, configura una similitud visual e ideológica. Además, la coexistencia de tales términos conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición al realizar el cotejo fonético. Por estas razones debe aplicarse en este caso, el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos, sea dar más relevancia a las similitudes que a las diferencias entre los signos en conflicto, más en este caso, en el que el elemento central de ambas, es idéntico.

En esta relación se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, que genera un riesgo de confusión y un riesgo de asociación para el público consumidor, ya que además se advierte una relación entre los servicios que pretenden protegerse y distinguirse con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

Debe denegarse el signo solicitado a fin de evitar la confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas ya citado.



En vista de lo anterior no resulta procedente el agravio dado por la recurrente, en el sentido que por el principio de especialidad, sea que los servicios de las marcas enfrentadas se encuentran en clases distintas de la nomenclatura internacional puede darse su coexistencia en el mercado, ya que es criterio de este Tribunal que los servicios se encuentran relacionados directamente con la rama de la medicina.

En lo que se refiere al agravio de la notoriedad de su marca a nivel mundial debe aclarar este Tribunal al aquí recurrente, que no resulta procedente en el proceso de inscripción de un signo marcario, al cual le es opuesto por el Registro un derecho de tercero, sea un signo previamente inscrito, entrar a conocer aspectos como la posible notoriedad del signo propuesto ni el uso anterior del mismo. Lo anterior en virtud de que resulta imposible para el Registro proceder a ignorar la inscripción del signo debidamente inscrito y los derechos con los que éste goza y que a todas luces el Órgano a quo debe respetar y proteger. Resulta vital indicar que en estos casos, lo procedente es que el gestionante de la solicitud de inscripción tramite, ya sea como defensa o en vía reconvenzional el proceso de nulidad de registro contra el signo inscrito, establecido en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por infracción a los incisos e) y c) del artículo 8 de la misma Ley, según sea el caso.

En cuanto al agravio señalado por la aquí recurrente, acerca de que la marca de su representada se encuentra inscrita en los Estado Unidos Mexicanos, Perú, diversos países de América Latina y del mundo en general, con lo que se demuestra que es un derecho marcario debidamente consolidado a favor de su poderdante y con dichos antecedentes registrales, el Registro debería otorgarle protección en nuestra jurisdicción.

Es criterio de este Tribunal que no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados dichos signos en otros países u otros Registros comunitarios, por el principio de territorialidad. Además, el registrador debe por imperativo legal hacer el análisis de las prohibiciones que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus



artículos 7 y 8, y es en aplicación de esta normativa que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Obsérvese que, 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 o idéntica 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; y consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Se concluye así que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca **“BOSTON MEDICAL DEVICE”**, de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“BOSTON MEDICAL GROUP (DISEÑO)”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por la recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial del señor **Edgar Allan Carlos Hennings Mariani**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuatro minutos y cincuenta y siete segundos del veintiocho de enero de dos mil trece, la cual debe confirmarse.

**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 la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial del señor **Edgar Allan Carlos Hennings Mariani**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuatro minutos y cincuenta y siete segundos del veintiocho de enero de dos mil trece, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca presentada. 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.-**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suarez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**