



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0173-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio: “VIDA & SALUD GUIA PUBLICITARIA DE BOLSILLO”

MRM INTERNACIONAL S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10528-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0895-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas treinta y cinco minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María Fe Alpizar Durán**, portadora de la cédula de identidad número 2-0403-0485, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **MRM INTERNACIONAL S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y cinco minutos y veintiocho segundos del veintiséis de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de octubre de 2011, la Licenciada **María Fe Alpizar Durán**, en su calidad de Presidenta, con facultades de apoderada generalísima de la empresa **MRM INTERNACIONAL S.A**, cédula jurídica 3-101-212183, sociedad con domicilio en San José, Sabana Sur, 300 metros al Oeste, 100 metros al Sur y 25 metros al oeste de la Contraloría General de La República, solicitó el registro de la marca de comercio: **“VIDA & SALUD GUIA PUBLICITARIA DE BOLSILLO”**, en clase 16 de la nomenclatura



internacional de Niza, para proteger: ***“Toda clase de impresos y publicaciones tales como, libros, folletos, panfletos, y especialmente revistas de todas clases,”***

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y cinco minutos y veintiocho segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, resolvió: ***“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”***

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **María Fe Alpizar Durán**, en representación de la empresa **MRM INTERNACIONAL S.A**, interpuso para el día 01 de enero de 2012, recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con treinta y dos minutos y doce segundos del siete de febrero de dos mil doce, resolvió; ***“(...) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...)”***

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 invalidez 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 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, lo siguiente:



- I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la Marca de Fábrica “**VIDA**”, registro número **6611**, en clase **16** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **TIME INC**, inscrita desde el 12 de noviembre de 1941 y vigencia hasta el 12 de noviembre de 2016, para proteger y distinguir: *“Toda clase de impresos y publicaciones tales como, libros, folletos, panfletos, y especialmente revistas de todas clases.”* (doc. v.f 14 y 15)

- II. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la Marca de Comercio “**Medicina Vida y Salud**”, registro número **176220**, en clase **16** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de Costa Rica**, inscrita desde el 13 de junio de 2008 y vigencia hasta el 13 de junio de 2018, para proteger y distinguir: *“La Revista Medicina, vida y salud producida y publicada por el Colegio de Médicos y Cirujanos.”* (doc. v.f 16 y 17)

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 comercio “**Vida & Salud Guía Publicitaria de Bolsillo**” en clase **16** de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por la apoderada de la **MRM INTERNACIONAL S.A**, al determinar conforme el estudio y análisis realizado del signo propuesto que el mismo induce a error y confusión sobre el origen empresarial, al tener una notable similitud con los signos inscritos en la clase 16 internacional, asimismo se desprende dentro del estudio y cotejo realizado con las marcas registradas, que los productos se encuentran relacionados y vinculados a la clase 16. En virtud de lo anterior se desprende que el signo propuesto resulta ser engañoso



para el consumidor medio, debido a que por la conformación literal de la marca solicitada, cualquiera podría pensar en una publicación referida a temas de vida y salud, lo que podría no ser cierto. Por lo que se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas y siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las tres marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección de los consumidores y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que transgrede el artículo 7 inciso j), y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente dentro de sus agravios indicó en términos generales que la marca que pretende inscribir mi representada carece de elementos particulares que la diferencien en el mercado, y por otro lado que también se presta para llamar a engaño y/o confusión al consumidor, sin justificar la razón pues la resolución lo que hace es hacer mención de DOCTRINA, en cuanto a que eso se da cuando a través de una marca se pretende registrar productos y servicios que no tiene o es errónea. No es cierto que la marca pueda sugerir confusión o error. Claramente establece que se trata de una GUIA DE PUBLICIDAD en materia de vida y salud. Esa denominación y aclaración que el mismo nombre sugiere no permite confusión o error alguno al usuario, como lo señala la resolución. El consumidor si puede identificar el producto que elije cuando la adquirir la guía publicitaria de bolsillo, lo que puede encontrar es publicidad en materia de vida y salud. Que la resolución impugnada no tiene asidero legal, ni pragmático. No es cierto que pueda darse CONFUSION auditiva con las marcas previamente inscritas. Como ya se ha indicado, la marca reseña expresamente que se trata de una GUÍA DE PUBLICIDAD DE BOLSILLO, sobre el tema de vida y salud. Como prueba para mejor resolver dicho pronunciamiento, pues en efecto, la resolución no se ha referido a los derechos que como solicitante tengo dentro del derecho de propiedad industrial. Que la marca si cumple con lo del artículo 2 de la Ley de Marcas. Y cumple con los requisitos de



distintividad, necesarios para que no se preste a confusión a terceros. POR ULTIMO, la marca inscrita en 1941 genérica de por si, no impidió que se inscribiera la del colegio de médicos en el 2008, y si el colegio de médicos no se opone no existe razón jurídica alguna para que no se proceda a proteger el derecho de inscripción de la marca que pretende mi representada.

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, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 7 inciso j) y artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, los cuales son muy 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 o a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse no solo 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 esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a 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. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, 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 este procedimiento 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. En este sentido, no lleva razón el recurrente en sus argumentaciones, dado que del análisis realizado queda evidenciado, que la marca de fábrica “**VIDA**” y la marca de comercio “**Medicina Vida y Salud**”, inscritas y la marca de comercio solicitada “**VIDA & SALUD Guía Publicitaria de Bolsillo**”, todas en **clase 16** de la nomenclatura internacional de Niza, se hallan similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual, ideológico y auditivo** por cuanto tal y como se desprende de la solicitud, el signo tiene como particularidad la conjugación de los elementos “**VIDA y SALUD**” lo cual a simple vista generan la misma apariencia e



identificación con las marcas inscritas, por cuanto pese a que entre unos u otros se incorporen elementos que pretenden hacer una diferencia entre ellos, lo cierto del caso es que no le aportan mayor distintividad al signo, ya que la **fuerza visual y auditivas** de la denominación se concentran precisamente en los elementos **“VIDA y SALUD”**, por cuanto la implementación de la frase **“Guía Publicitaria de Bolsillo”**, más que distintividad al signo lo que podría inducir al consumidor es a considerar obtener un producto más del mismo origen empresarial que se encuentra en el mercado, por ende no le otorga mayor distintividad al signo respecto del producto que se pretende comercializar.

Por otra parte, si bien es cierto la marca **“VIDA”** se encuentra inscrita desde 1941 (doc. v.f 14), y la marca **“Medicina Vida y Salud”** inscrita desde el 2008, ambas en clases 16 internacional, el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto a los productos que comercializa las empresas **TIME INC**, y el **COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA**, por ende ideológicamente va a asociarlas como si fuesen del mismo origen empresarial, dentro de en una misma línea de productos y para un mismo fin, lo cual va a producir a diferencia de lo que estima el oponente un impacto directo en el mercado con respecto a las marcas inscritas, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto a los signos inscritos será inevitable.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios que pretenden protección registral, 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. En ese sentido, y dentro de un segundo escenario se debe aplicar el principio de especialidad que indica 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 no se ajusta al caso bajo examen, dado que



como se ha indicado en el apartado anterior, existe identidad en los producto de la marca inscrita con respecto a la solicitada y dirigidos a un mismo sector del mercado, y en razón de ello el riesgo de confusión, tal y como se ha indicado en el apartado anterior es inevitable.

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente al igual que lo determinó el Registro y es criterio que avala esta Órgano de alzada, es no permitir la coexistencia registral de la marca **“Vida & Salud Guía Publicitaria de Bolsillo”**, en virtud de acreditarse que existen elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico, que pueden producir riesgo de confusión y asociación para los consumidores que pretendan adquirir dichos productos, quienes además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial ya inscritos.

En consecuencia, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María Fe Alpizar Durán**, apoderada generalísima de la empresa **MRM INTERNACIONAL S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y cinco minutos y veintiocho segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, al considerar que el signo propuesto **“Vida & Salud Guía Publicitaria de Bolsillo” en clase 16 internacional**, transgrede tal y como lo señalo el Registro de la Propiedad Industrial, el artículo 7 inciso j) y artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

SEXTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***SIN LUGAR*** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada ***María Fe Alpizar Durán***, apoderada generalísima de la empresa ***MRM INTERNACIONAL S.A.***, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y cinco minutos y veintiocho segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se mantenga el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de comercio ***“Vida & Salud Guía Publicitaria de Bolsillo”*** en ***clase 16 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.-***

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora