



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0797- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del Nombre Comercial “CENTRO MEDICO LAURENT (DISEÑO)**

**CENTRO MEDICO LAURENT S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-5539)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## ***VOTO N° 949-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil once.***

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Bernal Alberto Laurent Solano, mayor, soltero, administrador de empresas, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número mil quince cero ochenta y seis, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CENTRO MEDICO LAURENT S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y tres minutos cuarenta y seis segundos del siete de setiembre de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecisiete de junio de dos mil diez, por el señor Bernal Alberto Laurent Solano apoderado generalísimo sin límite de suma de **CENTRO MEDICO LAURENT S.A**, solicita la



inscripción del nombre comercial, para proteger y distinguir un local comercial dedicado exclusivamente a la prestación de servicios médicos en todas las ramas de la medicina, así como en el área farmacéutica, odontológica y de microbiología”.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y tres minutos cuarenta y seis segundos del siete de setiembre de dos mil diez, resolvió “(...) *Se rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado...*”

**TERCERO.** Que el apoderado de la compañía **CENTRO MEDICO LAURENT S.A,** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y tres minutos cuarenta y seis segundos del siete de setiembre de dos mil diez,

**CUARTO.** 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, 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 enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de FARMACIA LAURENT S.A.



1)  bajo el registro número 185200 para proteger en clase 49 internacional “Un establecimiento comercial dedicado al expendio de todo tipo de medicamentos, así como productos farmacéuticos en general, artículos de cuidado personal, cosméticos, instrumental médico y artículos de salud” (Ver folios 51 al 52 del expediente administrativo).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **CENTRO MEDICO LAURENT S.A**, por haber considerado”(...) *En el asunto tramitado bajo este expediente se observa que el signo solicitado tiene similitud gráfica y fonética con el signo inscrito, imposibilitando que puedan coexistir en forma pacífica en el mercado, razón por la cual puede causar confusión sobre el giro comercial y sobre la procedencia de los productos o servicios, siendo inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro del mismo al considerar que transgrede los artículos dos y*



*sesenta y cinco, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y cuarenta y uno del Reglamento a esa Ley.”*

El señor Bernal Alberto Laurent Solano, apoderado especial de la compañía **CENTRO MEDICO LAURENT S.A** al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que el signo que pretende inscribir es el de Centro Médico Laurent y el que se encuentra inscrito es “Farmacia Laurent” el cual también es propiedad de su representada la sociedad Farmacia Laurent S.A y éste último para proteger el giro de una Farmacia, mientras que el que pretende ahora inscribir es para proteger el giro y funcionamiento de un Centro Médico, es decir un establecimiento que se dedicará a funcionar en todas las ramas de la medicina, mediante el arriendo de consultorios u oficinas a profesionales de la salud en todas la ramas, por lo que considera que no lleva razón el Registro .

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

*“(…) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación*



*geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor". (lo subrayado no es del texto original).*

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

*"(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

*a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*

*b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*

*c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*

*d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

*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;(...)" (lo resaltado no es del original)*

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de



marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

*“(…) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada



como signo propuesto, que es una marca **Mixta** pues está compuesta por letras que forman una palabra y por un diseño, y por otro lado, la marca inscrita:



**REGISTRO # 185200**

**CLASE 49**

que también es **Mixta**, según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (ver folios 51 al 52 ), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel



gráfico se determina que  como signo propuesto y  como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en la sustitución de las letras “Laboratorio Médico” por “Farmacia” respecto al signo registrado, denotándose la palabra “Laurent” en ambos signos, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional y además que se trata de productos relacionados en el área farmacéutica, odontológica y de microbiología”, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Asimismo en cuanto al alegato del apelante en cuanto a que el signo que pretende inscribir es el de Centro Médico Laurent y el que se encuentra inscrito es “Farmacia Laurent” el cual también es propiedad de su representada la sociedad Farmacia Laurent S.A y éste último para proteger el giro de una Farmacia, no es de recibo, toda vez que el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos *permite que el solicitante aclare o corrija su solicitud en cualquier momento de la misma, siempre que dicha modificación no implique entre otros, un cambio esencial en la marca*, siendo que en el presente caso lo solicitado por el apelante no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 11 ya citado.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del



cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico. Desde el punto de vista **gráfico** las denominaciones cotejas son iguales. En razón de lo indicado, vemos que la similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos Y desde un punto de vista **ideológico**, el análisis resulta ser el mismo.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

*“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.*

Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica , entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómesese en cuenta, que la marca inscrita, protege *Un establecimiento comercial dedicado al expendio de todo tipo de medicamentos, así como productos farmacéuticos en general, artículos de cuidado personal, cosméticos, instrumental médico y artículos de salud* y el signo que se pretende registrar lo es para un local comercial dedicado exclusivamente a la prestación de servicios médicos en todas las ramas de la medicina, así como en el área farmacéutica,



odontológica y de microbiología”, siendo que protegen, productos relacionados y similares, sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre el nombre comercial solicitado y el signo inscrito conduce a la irregistrabilidad del nombre comercial, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

**QUINTO.** De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado generalísimo de la compañía **CENTRO MEDICO LAURENT S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y tres minutos cuarenta y seis segundos del siete de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

**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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**



De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado generalísimo de la compañía **CENTRO MEDICO LAURENT S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y tres minutos cuarenta y seis segundos del siete de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**