



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0566-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica MEDICAL CARE

NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-5832)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0165-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del veintiuno de abril de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, quien es mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**, sociedad organizada bajo las leyes de Bermuda, domiciliada en Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuatro minutos siete segundos del veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de junio de 2016 por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica de comercio **MEDICAL CARE** en clase 36 internacional para proteger y distinguir: *“Servicios de seguros; servicios de la suscripción de seguros; reclamaciones de seguros y procesamiento de corretaje de seguros; asesoramiento, información y servicios de consultoría en relación con los servicios antes mencionados”*.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 13:45:30 del 21 de junio de 2016 le indica al solicitante objeciones por motivos intrínsecos conforme lo dispuesto por el artículo 7 inciso c) d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el solicitante en escrito presentado el 30 de agosto de 2016 limita la lista de productos solicitados de la siguiente manera: *“Servicios de seguros; servicios de la suscripción de seguros; reclamaciones de seguros y procesamiento de corretaje de seguros; asesoramiento, información y servicios de consultoría todos dirigidos directamente al sector médico, dirigido directamente a atención médica, únicamente para los miembros y consumidores de la empresa”*.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las a las quince horas cuatro minutos siete segundos del veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis, 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...**”*

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de setiembre de 2016, el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

SEXTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.



Redacta la Jueza Díaz Díaz , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Y NO PROBADOS: No existen de interés para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d), g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto está conformado por términos que no aportan la diferencia necesaria para obtener protección registral ya que los términos Medical Care que traducido al español significan “Cuidado Médico” señalan directamente al consumidor una característica del servicio.

Por su parte, el apoderado de la empresa **NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS)** señala que el Registro fundamenta el rechazo del signo marcario en la falta de distintividad, afirmando que no es correcta esa afirmación, indicando que el signo marcario no existe en el mercado para proteger productos en clase 36. Afirma que el signo solicitado no cae en ninguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas. Agrega que la marca no es genérica y que no lleva a error en el consumidor y en su conjunto cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca. Continúa manifestando que es una marca sugestiva o evocativa ya que imprime en la mente del consumidor que la marca se relaciona con un aspecto médico, más no refleja ni sugiere que se trate de un seguro médico, señala que no lleva razón el Registro al afirmar que la marca Medical Care pretende una designación común en el ámbito de las empresas que ofrecen seguros médicos ya que el signo marcario estaría relacionado con servicios de atención médica, consulta médica, medicamentos entre otros ya que imprime en la mente del consumidor que se



refiere al sector del cuidado médico pero no directamente a un seguro privado. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica

La marca que nos ocupa es de tipo denominativa, el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es MEDICAL CARE que traducida al español según el propio solicitante es Cuidado Médico para proteger y distinguir en clase 36: *“Servicios de seguros; servicios de la suscripción de seguros; reclamaciones de seguros y procesamiento de corretaje de seguros; asesoramiento, información y servicios de consultoría todos dirigidos directamente al sector médico, dirigido directamente a atención médica, únicamente para los miembros y*



consumidores de la empresa”, vemos como el signo solicitado no tiene la suficiente distintividad respecto a los servicios que desea proteger en clase 36 internacional, ya que son palabras genéricas y de uso común, siendo además el ámbito común de las empresas que ofrecen servicios de seguros médicos

Se consideró que por sí mismo el signo propuesto no reúne las condiciones para marcar esa diferencia que se requiere en el mercado como es la distintividad, y que se constituye en el elemento esencial que contempla la ley para una sana competencia en el mercado

Al realizar la valoración de las formalidades intrínsecas, se nota que el signo propuesto viola los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no obstante si bien, el solicitante limita la lista de servicios, es criterio de este Tribunal que el signo en su conjunto y en relación a los servicios que protege, carece de la necesaria distintividad para su inscripción.

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad. Cada una de las palabras que componen el signo las vamos a encontrar en productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos productos o servicios, y no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva, siendo de acuerdo al inciso g) del artículo 7 citado, una marca inadmisibles por razones intrínsecas, ya que el signo utilizado, no tiene suficiente aptitud distintiva.

Respecto de los agravios, es importante traer a colación lo que establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo que interesa dice:

“...Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto 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...”

De lo que, resulta claro entonces que la protección del consumidor en relación con el derecho de marcas, es una función que ha sido asignada al Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con su artículo 1º transcrito líneas atrás. Ello, en concordancia con la definición que de consumidor nos da la Ley No. **7472** del 20 de diciembre de 1994, que es la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor:

“Artículo 2º.- Definiciones. (...) Consumidor. Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello...”

Asignándole, dentro de otros, los siguientes derechos:

“Artículo 32º.- Derechos del consumidor. (...) son derechos fundamentales e irrenunciables del consumidor, los siguientes:

(...)

b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales.

c) El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio.

d) La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o servicios, que aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la contratación.

e) La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las prácticas y las cláusulas abusivas, así como los métodos comerciales desleales o que restrinjan la libre elección...”

Esta normativa otorga al consumidor el derecho a que se le brinde una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios, a efecto de garantizarle un ejercicio libre de su derecho de elección. Así como la protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa que restrinja ese derecho.



Por las indicadas razones, no resultan de recibo los alegatos del recurrente para fundamentar su petición de que se conceda el registro solicitado, en razón de lo cual no puede resolverse este asunto en forma distinta a como lo hizo el Registro Ad quo,

Considera este Tribunal que lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada, toda vez que a todas luces la marca propuesta carece de distintividad suficiente para diferenciar los productos así marcados de la competencia, por ser MEDICAL CARE un término genérico de uso común en el mercado de los seguros.

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuatro minutos siete segundos del veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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 expuestas, citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOW HEALTH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial, a las quince horas cuatro minutos siete segundos del veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55