



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0397-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PARAMOUNT BED”

PARAMOUNT BED KABUSHIKI KAISHA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2013-1575)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 053 -2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno – trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la compañía **PARAMOUNT BED KABUSHIKI KAISHA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta minutos y diecinueve segundos del seis de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que en fecha 21 de Febrero de 2013, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades dichas y en su condición dicha presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**PARAMOUNT BED**”, en multiclase para proteger y distinguir: **En clase 10** de la Nomenclatura Internacional “*Aparatos e instrumentos médicos; camas para propósitos médicos; colchones para propósitos médicos; almohadas para propósitos médicos; camillas con ruedas para transportar pacientes; mesas transportables para instrumentos de uso médico; mesas para*



instrumentos para uso médico; armario(mobiliario) para instrumentos para uso médico; mesas para exanimación para uso médico; auxiliares (equipo) para caminar para propósitos médicos; urinales para propósitos médicos; bidés; camas para pacientes”. En clase 20, “Muebles; camas; camas de hospital; mesas de noche (gabinetes); mesas; carritos (mobiliario para transportar alimentos; cojines; colchones; almohadas; biombos: muebles tipo entrepaños; biombos plegables; bancos (muebles)”

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con cincuenta minutos y diecinueve segundos del seis de mayo de dos mil trece, dispuso: “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Mayo del 2013, el Licenciado Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la compañía **PARAMOUNT BED KABUSHIKI KAISHA**, presenta recurso de apelación y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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 de 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**PARAMOUNT BED**”, debido a que contiene el término BED cuya traducción es CAMA y para no resultar engañoso al

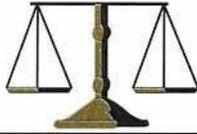


consumidor medio, no podría proteger productos que no sean camas o al menos que estén relacionados con este, tales como almohadas o colchones. Tampoco lleva relación alguna con los instrumentos médicos, las mesas o muebles en general y es precisamente por ello que deviene el engaño y por ende la inadmisibilidad del signo, al transgredir el artículo sétimo literal j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, expresan que no concuerdan con el criterio subjetivo y carente de fundamento legal que realiza el calificador de la marca solicitada por su representada. Sin embargo para evitar mayores atrasos en el registro de esta marca multiclase restringe la lista de productos, quedando restringida a: En clase 10 de la Nomenclatura Internacional a “camas para propósitos médicos, y camas para pacientes”, y en clase 20, queda limitada a “camas y camas de hospital”. Acompaña la constancia de pago de los derechos correspondientes a la restricción efectuada por un valor de \$50.

Continúa diciendo el recurrente que el hecho de solicitar una marca como “**PARAMOUNT BED**” para productos de la clase 10 y 20 de la Nomenclatura Internacional es que se trata de un signo novedoso y susceptible de protección registral. Agrega que la marca debe analizarse como un todo y que el tipo de productos que pretende proteger son de carácter especializado y por lo tanto no es una masa de consumidores la que va a tratar de adquirir los mismos, sino que se dirige a una parte muy específica de consumidores ya que tienen que ver con pacientes y personas que necesitan camas para hospital o que tengan equipos especiales para sus necesidades.

Sostiene el recurrente que pretender rechazar la marca porque se va a engañar al público consumidor, porque al observar “**PARAMOUNT BED**” va a imaginar algo distinto a lo que se va a encontrar, es negarle a una empresa una marca susceptible de protección, la cual no infringe el artículo 7 inciso j).



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

(...)

*j) **Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata**”*

En el caso analizado, y en razón de que la representación de la compañía **PARAMOUNT BED KABUSHIKI KAISHA** solicitó expresamente limitar la lista de productos y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal considera que el signo solicitado **“PARAMOUNT BED”**, sí es susceptible de apropiación marcaria únicamente para proteger en clase 10 de la Nomenclatura Internacional a *“camas para propósitos médicos, y camas para pacientes”*, y en clase 20, para *“camas y camas de hospital”*, ya que respecto de los demás productos, podría causar engaño o confusión. Observe el recurrente



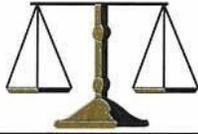
que el engaño en este caso se daría, porque el signo indica “bed” sea cama, en ese sentido el consumidor al ver la marca lo que se le viene a la mente es una cama, pero resulta que lo que se encuentra es una mesa transportable para equipo médico. Es ahí donde se da el engaño y es por eso que solo se podría proteger ese producto, sean las camas. Lo anterior no riñe con lo dispuesto en el párrafo final del artículo 7 de la ley de rito, que literalmente indica:

“(...) Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.” (El subrayado es nuestro)

Dicho lo anterior, considera este Tribunal que en este caso ya no existiría la prohibición contenida en el artículo 7 inciso j), por lo que resulta dable revocar la resolución del Registro. Tome en cuenta el Registro que únicamente se va a proteger en clase 10 de la Nomenclatura Internacional “*camas para propósitos médicos, y camas para pacientes*”, y en clase 20, “*camas y camas de hospital*”.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la compañía **PARAMOUNT BED KABUSHIKI KAISHA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta minutos y diecinueve segundos del seis de mayo de dos mil trece, la que en este acto se revoca, a efectos de que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada “**PARAMOUNT BED**”, si otro motivo no lo impide.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento 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

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de de apoderado especial de la compañía **PARAMOUNT BED KABUSHIKI KAISHA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta minutos y diecinueve segundos del seis de mayo de dos mil trece, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el procedimiento si otro motivo al expuesto no lo impide. Tome nota el Registro de la limitación de productos a proteger en las clases 10 y 20 de la nomenclatura internacional. 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 par lo de su cargo.-
NOTÍFIQUESE.-

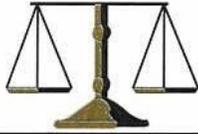
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55