

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0592-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “METODO BENOZZI”**

**GLIMESUR S.A apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2012-2784).**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 1056 -2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del dos de noviembre de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Maricela Alpízar Chacón, mayor, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil treinta y cinco quinientos cincuenta y siete, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GLIMESUR S.A** , constituida bajo las leyes de Uruguay, domiciliada en 25 de Mayo 467 Dpto 501-11000 Montevideo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y cinco minutos treinta y un segundos del veintiocho de mayo de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintidós de marzo de dos mil doce, la Licenciada Maricela Alpízar Chacón, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GLIMESUR S.A** presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **METODO BENOZZI** en **clase 14** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Servicios médicos;



servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura , horticultura y silvicultura”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas cuarenta y cinco minutos treinta y un minutos del veintiocho de mayo de dos mil doce, dispuso: “ (...) ***SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada(...)***”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de junio de dos mil once, la Licenciada Maricela Alpízar Chacón, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GLIMESUR S.A**, presenta recurso de apelación.

**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 de 2010 al 12 de julio del 2011.

**Redacta el Juez Roberto Arguedas Pérez y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la solicitud del signo al considerar que incurre en la prohibición



del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos al considerar que dicha ley establece claramente la prohibición para registrar como marcas, signos que causen engaño en la naturaleza del servicio al cual se aplica por lo que en el caso analizado, aún cuando el presidente de la sociedad solicitante sea el mismo doctor Benozzi, al referirse la solicitud a todos los servicios de la clase 44, estos no son relacionados al Método Benozzi en el campo de la oftalmología específicamente, siendo que el signo propuesto por el solicitante resulta ser engañoso para el consumidor promedio en cuanto a los servicios veterinarios, tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales, servicios de agricultura, horticultura, silvicultura y demás servicios médicos que no sean oftalmológicos.

Por su parte la apoderada de la sociedad **GLIMESUR S.A**, argumenta que la marca no resulta engañosa para los consumidores, si los servicios considerados por su mandante son los descritos en la clase 44, es porque en el futuro la usará para otros servicios, además de los servicios en el campo oftalmológico.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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 7º- **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, considera este Tribunal al igual que lo hizo el Registro a quo, que el signo solicitado **METODO BENOZZI**, en relación a los servicios de la clase 44 resulta engañoso, pues dentro de la lista se encuentran comprendidos los correspondientes en cuanto a los servicios médicos, servicios veterinarios, tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales, servicios de agricultura, horticultura, silvicultura que no tienen ninguna relación con el término **METODO BENOZZI**, que es lo que aprecia el consumidor, y esto precisamente es lo que puede causar confusión porque el vocablo es inequívoco para determinado producto, por lo que considera además este Tribunal que en el presente caso el signo solicitado incurre en la causal de inadmisibilidad por motivos intrínsecos conforme al inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto a la distintividad el signo propuesto carece de la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado en su parte denominativa por términos cuyo significado son conocidos por la población, y que se relacionan directamente con los servicios solicitados.

Por su parte la *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, de que el signo solicitado incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 44 de la nomenclatura internacional: “Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura”, toda vez que en el presente caso el signo marcario resulta genérico y carente de la distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger siendo inadmisibles por razones intrínsecas,

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la sociedad **GLIMESUR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y cinco minutos treinta y un segundos del veintiocho de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

**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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Maricela Alpízar Chacón, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GLIMESUR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y



cinco minutos treinta y un segundos del veintiocho de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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*

*Iilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

#### **TE. Marcas con falta de distintividad**

**Marca engañosa**

#### **TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**