

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0316-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo DR. EMPRESA**

**Mafragarza Dos Mil Ocho S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9761-2011)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 1072-2012***

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su calidad de apoderado para propiedad intelectual de la empresa Mafragarza Dos Mil Ocho S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos treinta y ocho mil trescientos sesenta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y dos minutos, un segundo del veintiuno de febrero de dos mil doce.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de octubre de dos mil once, el Licenciado Hernández Brenes, en representación de la empresa Mafragarza Dos Mil Ocho S.A., solicitó la inscripción como marca de servicios del signo **DR. EMPRESA**, para distinguir en clase 44 de la nomenclatura internacional servicios médicos, servicios de asistencia médica, servicios de salud y nutrición.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y dos minutos, un segundo del veintiuno de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de febrero de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra.

**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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, 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. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo es engañoso y falta de aptitud distintiva. Por su parte, el apelante indica que el signo es sugestivo y no genera falsas expectativas en el consumidor.

**TERCERO. ANALISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA. PROHIBICIONES DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLES.** Analizado el presente asunto,

debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. La creación de signos distintivos puede darse a través del uso de una multiplicidad de elementos, algunos de ellos enumerados en el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cual da una gran amplitud en cuanto a las posibilidades en su construcción; sin embargo, los elementos que en definitiva sean escogidos y utilizados por el interesado en su formación conllevarán posibles limitaciones en cuanto a los productos o servicios que pueden ser identificados con ellos en el comercio. Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, tenemos que el signo que se solicita, DR. EMPRESA, al ser asociado a los servicios de la petitoria, sean médicos, de asistencia médica, de salud y nutrición, vemos como plantea una limitante en cuanto al público meta al que se encuentra dirigido, sea el de ofrecer este tipo de servicios bajo la modalidad conocida como médico de empresa, sin que dicha salvedad sea indicada en el listado propuesto. Entonces, otorgar el registro a un signo que por su propia construcción se autolimita para un listado de servicios que no plantean tal límite, supone crear un desequilibrio en el mercado en demérito de los demás competidores del sector, creando la posibilidad de que el consumidor promedio se vea engañado en cuanto a la naturaleza de tales servicios que pretende utilizar.

**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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes representando a la empresa Mafragarza Dos Mil Ocho S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y dos minutos, un segundo del veintiuno de febrero de dos mil doce, la cual 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 Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*

**DESCRIPTORES:**

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29