

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0128-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica: “MEDIPHONE”

**MAPFRE ASISTENCIA, COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A. Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6172-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1265-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco – setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **MAPFRE ASISTENCIA, COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, Domiciliada en Sor Ángela de la Cruz, 6, 28020, Madrid, España, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veintiocho minutos y cincuenta y ocho segundos del veintiocho de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de mayo de dos mil ocho, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades arriba indicada, en su condición de apoderado de la empresa **MAPFRE**

ASISTENCIA, COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, Domiciliada en Sor Ángela de la Cruz, 6, 28020, Madrid, España, con una empresa de servicios en dicha dirección, solicitó el Registro de la Marca de Servicios “**MEDIPHONE**” en **clase 44** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Servicios médicos y tratamientos de la higiene.*”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las ocho horas con veintiocho minutos y cincuenta y ocho segundos del veintiocho de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **MAPFRE ASISTENCIA, COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con cuarenta y siete minutos y veintiún segundos del diecisiete de febrero de enero de dos mil once, resolvió; “*(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada (...).*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 el Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso lo siguiente:

- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la Marca de Servicios “**MEDICALL**”, bajo el registro número **192821**, en clase **44** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **VOX POPULLI, S.A**, solicitud número 2008-0005624, inscrita desde el 20 de julio de 2009 con una vigencia hasta el 20 de julio de 2019, para proteger y distinguir: *Servicios de orientación médica telefónica con la ayuda de un profesional de salud.*

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa **MAPFRE ASISTENCIA, COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS**, de la marca de servicios “**MEDIPHONE**” en **clase 44** de la nomenclatura internacional de Niza, al determinar conforme el estudio y análisis realizado del signo propuesto lo siguiente; que el signo propuesto es inadmisile por derechos de terceros, por cuanto del cotejo realizado se desprende que ambos pretenden la protección de servicios similares en la misma clase internacional inscrita, así mismo entre ambas se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, con la marca inscrita lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir suficiente distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos en el comercio, afectando no solo el derecho de los

consumidores d elección, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios para distinguir los servicios a proteger, por lo que no es posible su coexistencia registral, al contravenir con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios a grosso modo indicó: Que no se concuerda con el razonamiento dado por la Oficina de Marcas, ya que entre las marcas “**MEDIPHONE**” que se solicita y “**MEDICAL**” que se encuentra inscrita, existen diferencias tanto conceptuales como de carácter gráfico y fonético. Además el concepto de ambas marcas es completamente diferente, ya que la marca MEDICAL tiene una terminación totalmente diferente a MEDIPHONE. Que como es evidente, lo único que comparten ambas marcas es la partícula “MEDI...” siendo sus terminaciones totalmente distintas viéndose “...PHONE” y “...CALL”, por lo que entre ambas existe suficientes elementos diferenciadores para que puedan coexistir registralmente, que los usuarios de esta empresa son conocedores de los servicios que esta marca ofrecen en el mercado, y al ser servicios de calidad saben distinguirlos entre una y otra empresa, por lo que el peligro de confusión se ve descartado. Que por estar ante una calificación inicial, en donde en realidad no hay impedimento registral, lo lógico será publicar el edicto correspondiente, para determinar si algún tercero interesado desea interponer una oposición porque considere que puede ver lesionado su derecho.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación

con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a esa ley, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en

forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, no lleva razón el recurrente, dado que del análisis realizado queda claro que la solicitud de la marca de servicio inscrita “**MEDICALL**” y la marca de servicio solicitada “**MEDIPHONE**”, ambas en **clase 44** de la nomenclatura internacional de Niza, existen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual, ideológica y auditivo** por cuanto desde el punto de vista visual, ortográfico y auditivo del signo solicitado tiene una gran particularidad, ya que ambos contienen elementos relativamente similares, que a simple vista generan la misma apariencia e identificación con la marca inscrita, lo cual es contrario al argumento esgrimido por el recurrente, dado que ambos conceptos pese a que se encuentran en idioma extranjero “ingles” son claramente identificables para el consumidor medio con un servicio relacionado a una *llamada medica o de atención medica en línea*, por cuanto de su simple traducción el consumidor medio deduce (PHONE – teléfono) y (CALL – llamada) lo cual independientemente de su percepción auditiva, ideológicamente también el significado de ambos términos nos refieren a un mismo elemento “*llamada*” que va a producir un impacto directo de asociación en el mercado con respecto a la marca inscrita, por cuanto ambos conceptos tienen la misma identidad con relación al servicio que se pretende proteger. Para el caso que nos ocupa con “*atención medica en línea*” y en este sentido, el riesgo de confusión y asociación con la marca inscrita es inevitable.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los

productos o servicios que pretenden protección registral, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos. En ese sentido, y dentro de un segundo escenario se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado en el apartado anterior, existe identidad en el producto de la marca inscrita con respecto a la solicitada y dirigidos a un mismo mercado, y es en razón de ello el riesgo de confusión, tal y como se ha indicado en el apartado anterior es inevitable, del cual queda evidenciado que no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión.

Por otra parte, en cuanto al agravio del recurrente al manifestar, que lo lógico por parte del Registro es publicar el edicto correspondiente, para así determinar si algún tercero pudiese ser lesionado en su derecho e interponer la oposición como lo determina la normativa aplicable. En este sentido, este Tribunal indica, que el Registrador a la hora de calificar el documento debe proceder a examinar la solicitud presentada a efectos de que la misma cumpla con las formalidades de forma y fondo establecidas por Ley, ante ello, procedió conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley de rito, que en lo relevante claramente expresa; “(....) *El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el*

registro mediante resolución fundamentada.” Tal y como así se desprende del documento visible de folio 8 y 9, el cual se ajusta con los requisitos previos que deben ser valorados por el Registrador conforme a la norma transcrita, siendo que lo lógico es como se resolvió por parte del Registro y no como lo argumenta el recurrente.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas “**MEDIPHONE**” y “**MEDICALL**” por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores con respecto a las marcas de servicio inscrita “**MEDICALL**”, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y el riesgo de confusión que se generaría a los consumidores que pretendan adquirir los servicios de una y otra marca, quienes además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de servicio solicitada “**MEDIPHONE**”, en **clase 44** de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO: Por las consideraciones expuestas y citas normativas indicadas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **MAPFRE ASISTENCIA, COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con veintiocho minutos y cincuenta y ocho segundos del veintiocho de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma, al considerar que se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

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, Ley No. 8039

y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **MAPFRE ASISTENCIA, COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con veintiocho minutos y cincuenta y ocho segundos del veintiocho de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**MEDIPHONE**” el clase 44. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora