



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0444-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicio “Dent-all Health (DISEÑO)”

COSTA RICA DENTAL HEALTH ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS S.A.,

apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen número 589-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 130-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticinco minutos del catorce de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Rodrigo Vargas Araya**, mayor, casado una vez, abogado y notario público, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento sesenta y tres-novecientos sesenta y tres, en su condición de apoderado especial judicial de **COSTA RICA DENTAL HEALTH ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SOCIEDAD ANÓNIMA.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos seis mil quinientos veintisiete, sociedad domiciliada en la ciudad de Cartago, Cartago, esquina noroeste de la Agencia del Instituto Nacional de Seguros, cien metros al sur y setenta y cinco metros al oeste, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, veintiséis segundos del once de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de enero de dos mil once, el señor Eduardo Leiva Calderón, mayor, soltero, odontólogo, vecino San José, Curridabat, Pinares, de la Farmacia Fischel, 225 metros al norte,



casa color blanco con verjas negras, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos sesenta y dos-ochocientos treinta y siete, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **COSTA RICA DENTAL HEALTH ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de servicio “**DENT-ALL HEALTH (DISEÑO)**”, en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “servicios médicos, servicios veterinarios, cuidados de higiene y de belleza para personas o animales, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura, esencialmente los servicios profesionales de odontología”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, veintiséis segundos del once de mayo de dos mil once, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de mayo de dos mil once, el Licenciado Rodrigo Vargas Araya, en representación de **COSTA RICA DENTAL HEALTH ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra de la resolución indicada, siendo que el Registro, mediante resolución de las once horas, catorce minutos, trece segundos del veinte de mayo de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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 validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Diaz Diaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter, puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 7, inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo propuesto no es susceptible de protección registral, porque no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, la misma puede inducir a error al consumidor medio respecto de la aptitud para el empleo del producto de que se trata.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente argumenta que la frase debe verse y entenderse como una sola unidad, es decir, integralmente, en el sentido de que debe de abarcarse ciertamente la frase “Dent-all Health”, y no tomar únicamente el significado aislado de las palabras “all Health”. Ya que se debería entender en una traducción NO literal lo siguiente: “Todo en salud dental o bucal”, y no solamente “todo en salud”, ya que, ésta última traducción aislada e impropia de la actividad que mi representada ejecuta ciertamente es engañosa.

CUARTO. CARÁCTER INTRINSECO DEL SIGNO PRETENDIDO. Analizada la documentación que consta en el expediente, observa este Tribunal que el signo solicitado es “**Dent-all Health (DISEÑO)**”, el cual como puede apreciarse está formado por tres palabras, un signo gráfico de puntuación en forma de raya (-), y debajo de la frase “**all Health**”, se encuentra una línea cóncava, que semeja a una sonrisa de color azul, dicha línea inicia con la consonante “**l**” final de la palabra “**all**”, de color azul bajo, la misma cubre todo el vocablo “**Health**” con un color azul más fuerte. Nótese, que si bien, la solicitante a folio 1 vuelto del expediente



traduce únicamente del idioma inglés al español la expresión **“all Healt”**, como “Todo Salud”, tenemos, que la *“sonrisa”*, debajo de la frase mencionada, evidencia el sentido de la expresión **“Dent”**, referido a dientes o cuestiones dentales, por lo que la denominación **“Dent all Health”**, **podría entenderse así “Todo en Salud Dental”**, por consiguiente, el signo que se intenta inscribir, es tan solo descriptivo de características, sin añadir otros elementos que den aptitud distintiva al conjunto, dado que exclusivamente y de una manera directa indica una característica e información de los servicios, y más aún hace que el consumidor en el mercado vea en el término que constituye el distintivo marcario la descripción de una característica de los servicios, y más aún la descripción de los servicios marcados, no cumpliendo así con la finalidad primordial de las marcas, cual es la de gozar de distintividad.

Por lo anterior, debe considerarse acertado lo manifestado por el tratadista Jorge Otamendi, cuando dice *“el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a identificar o de sus características... Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así, los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irreregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”**, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p 107 y 108).

De lo expuesto, se concluye que, cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal que en el caso concreto resulta aplicable el inciso **d) del artículo 7** de la Ley de Marcas, y no el inciso j) del artículo indicado como lo señala el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alza. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:



La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados.” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).

Realizado el estudio anterior, y teniendo que el distintivo solicitado **“Dent-all Health (DISEÑO)”**, en clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, no puede constituirse en una marca registrada, por ser descriptiva de características respecto de los servicios que pretende distinguir. Así las cosas, considera este Tribunal que los alegatos expuestos por la representación de **COSTA RICA DENTAL HEALTH ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, no son de recibo, por las razones ya expuestas.

QUINTO. Conforme a las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Rodrigo Vargas Araya**, en su condición de apoderado especial judicial de **COSTA RICA DENTAL HEALTH ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS SOCIEDAD ANÑONIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, veintiséis segundos del once de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la inscripción de la marca de servicios **“Dent-all Health (DISEÑO)”**, presentada por la sociedad indicada.

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, 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, citas normativas, y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Rodrigo Vargas Araya**, en su condición de apoderado especial judicial de **COSTA RICA DENTAL HEALTH ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, veintiséis segundos del once de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la inscripción de la marca de servicios “**Dent-all Health (DISEÑO)**”, presentada por la sociedad indicada. 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

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca descriptivas

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55