



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0665-TRA-PI



Solicitud de registro de la marca de servicios:

DOCTOR FEET PRODUCTOS ORTÓPÉDICOS LTDA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2015-4286)

Marcas y otros signos

VOTO N° 365-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cinco minutos del nueve de junio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-cero ochocientos ochenta-cero ciento noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la compañía **DOCTOR FEET PRODUCTOS ORTÓPÉDICOS, LTDA**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Brasil, con domicilio en Rua Bandeira Paulista, 859, Itain Bibi, Sao Paulo-SP, Brasil, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:08:28 horas del 22 de julio del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de mayo del dos mil quince, la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, de calidades y condición dicha al inicio, formuló la solicitud de inscripción del signo:



como marca de servicios para proteger y distinguir, en clases 35 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, los siguientes servicios:

En **clase 35**, para proteger y distinguir, “comercio [a través de cualquier medio] de artefactos e instrumentos quirúrgicos. Comercio [a través de cualquier medio] de artefactos e instrumentos médicos. Comercio [a través de cualquier medio] de artículos del vestuario. Comercio [a través de cualquier medio] de artículos ortopédicos. Comercio [a través de cualquier medio] de artículos para gimnasia. Comercio [a través de cualquier medio] de artículos para la práctica de deportes. Comercio [a través de cualquier medio] de cosméticos. Comercio [a través de cualquier medio] de material para curativos. Comercio [a través de cualquier medio] de aceites esenciales. Comercio [a través de cualquier medio] de preparaciones higiénicas para uso medicinal. Asesoría, consultoría e información sobre franquicia, excepto licenciamiento de la propiedad intelectual [gestión comercial]. Asesoría, consultoría e información sobre gestión de negocios y comercialización de productos bajo contrato de franquicia. Asesoría, consultoría e información sobre la implementación y viabilidad de sistema de franquicia. Gestión de franquicia.”

En **clase 44**, para proteger y distinguir, “asesoría en cuestiones de salud, asesoría, consultoría e información sobre asistencia médica, prestada por médicos y otros especialistas del área médica. Asesoría, consultoría e información sobre estética personal [tratamiento de la piel y el cabello]. Asesoría, consultoría e información sobre masajes. Asesoría, consultoría e información médica. Asesoría, consultoría e información en el área médica. Asesoría, consultoría e información en el campo de la salud y de la medicina. Asesoría, consultoría e información sobre belleza.



Asesoría, consultoría e información sobre cuidados médicos. Consultas médicas. Estética [tratamiento de la piel y el cabello]. Estética facial y corporal. Fisioterapia. Manicura y pedicura. Masajes. Servicios de clínica médica. Servicios de salud SPA [servicios médicos o estéticos]. Tratamiento médico.”

SEGUNDO. Que en virtud de la objeción hecha por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:09:30 horas del 19 de mayo del 2015, la solicitante mediante escrito de contestación 2015-009753 del 2 de julio del 2015, hizo limitación a la lista de servicios de la clase 35 y 44, para que se lea de la siguiente forma:

Clase 35, para proteger y distinguir, “comercio [a través de cualquier medio] de artefactos e instrumentos quirúrgicos relacionados con el pie Comercio [a través de cualquier medio] de artefactos e instrumentos médicos relacionados con el pie. Comercio [a través de cualquier medio] de artículos del vestuario relacionados con el pie. Comercio [a través de cualquier medio] de artículos ortopédicos relacionados con el pie. Comercio [a través de cualquier medio] de artículos para gimnasia relacionados con el pie. Comercio [a través de cualquier medio] de artículos para la práctica de deportes relacionados con el pie. Comercio [a través de cualquier medio] de cosméticos relacionados con el pie. Comercio [a través de cualquier medio] de material para curativos relacionados con el pie. Comercio [a través de cualquier medio] de aceites esenciales relacionados con el pie. Comercio [a través de cualquier medio] de preparaciones higiénicas para uso medicinal relacionados con el pie. Asesoría, consultoría e información sobre franquicia, excepto licenciamiento de la propiedad intelectual [gestión comercial]. Asesoría, consultoría e información sobre gestión de negocios y comercialización de productos bajo contrato de franquicia. Asesoría, consultoría e información sobre la implementación y viabilidad de sistema de franquicia. Gestión de franquicia.”

En **clase 44**, para proteger y distinguir, “asesoría en cuestiones de salud, asesoría, consultoría e información sobre asistencia médica, prestada por médicos y otros especialistas del área médica.



Asesoría, consultoría e información sobre masajes. Asesoría, consultoría e información médica. Asesoría, consultoría e información en el área médica. Asesoría, consultoría e información en el campo de la salud y de la medicina. Asesoría, consultoría e información sobre belleza. Asesoría, consultoría e información sobre cuidados médicos. Consultas médicas. Estética corporal. Fisioterapia. Pedicura. Masajes. Servicios de clínica médica. Servicios de salud SPA [servicios médicos o estéticos]. Tratamiento médico.” Todos los anteriores servicios en relación con y limitados al pie o a los pies.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 11:08:28 horas del 22 de julio del 2015, dispuso en lo conducente “ [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada** para las clases solicitadas [...] ”

CUARTO. La licenciada Alejandra Castro Bonilla, en representación de la compañía **DOCTOR FEET PRODUCTOS ORTOPÉDICOS LTDA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de julio del dos mil quince, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mencionado, mediante resolución de las 10:07:23 horas del 14 de agosto del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de la misma hora, día, mes y año, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia por la que conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;



CONSIDERANDO

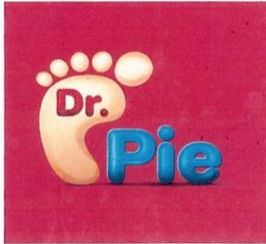
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **DOCTOR PIE QUIROPEDIA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, se encuentra inscrito el nombre comercial



(diseño), registro número **200205**, vigente desde el 16 de abril del 2010, el cual protege y distingue, “un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios quiroprácticos, tratamiento no invasivo del pie, podología, tratamiento quirúrgico del pie, tratamiento de sepa, masajes reductivo relajante, reflexología reike, piedras calientes, faciales, (limpieza), tratamiento anti manchas, anti envejecimiento, implantes faciales, aplicación de botox cosmético, persudoración de manos y pies, programa de reducción de peso y medidas, tratamiento anticelulítico, tratamiento de varices, depilación por láser, venta de productos Dr. Pie y otras marcas, realización de plantillas para calzado. Ubicado en 300 metros este de la Cruz Roja Santa Ana, centro comercial Avalon, Local 5, B., San José, Costa Rica”, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 14 vuelto).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **SEJOUR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, se encuentra inscrita bajo el registro número **230366** desde el 7 de octubre del 2013, vigente hasta el 7 de octubre del 2023, la marca de fábrica y de comercio



la cual protege y distingue, “vestidos, calzado y sombrerería”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folio 15 vuelto).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada, resolvió rechazar el signo solicitado en las clases 35 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza resulta inadmisibles por razones extrínsecas e intrínsecas de conformidad con lo que dispone el artículo 8 incisos a) y b) y artículo 7 inciso j), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 del Reglamento a la ley citada.

La representante de la empresa apelante dentro de sus alegatos argumenta: **1-** Que la marca solicitada contienen diferencial suficiente en relación con los servicios que protege. **2-** Análisis debe realizarse bajo la teoría de la “visión en conjunto”, sin hacer una descomposición de cada una de las unidades que los integran. Marca se compone de dos vocablos y un elemento gráfico que le otorga un alto grado de distintividad al ser vista como un todo. **3-** Al ser modificada y limitada la lista de servicios, no existe posibilidad alguna de causar confusión o engaño al consumidor, ya que este relacionará la marca con el pie, y todos los servicios solicitados estarán relacionados con el pie. **4-** La coexistencia previa de registros similares comprueba que no hay riesgo de confusión. **5.-** Marca es notoria y se encuentra registrada en Brasil y debe ser protegida conforme al artículo 6 Bis del Convenio de París.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso, que nos ocupa se presenta para su registro el



signo . Para ello, lo que interesa es que el distintivo marcario cumpla con las formalidades y pueda ser objeto de inscripción. En este sentido, el Registrador de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos procede a calificar el documento conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, que fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en marcas registradas.

Desde el punto de vista intrínseco, el Registrador está encargado de examinar la solicitud de inscripción del signo propuesto, valora si éste cumple la función de marca, es decir, si posee la capacidad per se de distinguir productos y servicios entre competidores de una misma naturaleza y no conlleva a confusión al consumidor. En caso de carecer de ese requisito impide el registro de la misma. En lo que respecta a aspectos meramente extrínsecos, el Registrador está en la obligación de examinar de acuerdo a la normativa que regula la materia, si la marca propuesta refiere a otros signos que se encuentran registrados y que protegen los mismos productos o servicios, pues de ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo de terceros, lo que impediría su registro.

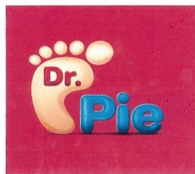
En un primer escenario, desde la perspectiva extrínseca y atendiendo al criterio que, indica el artículo 24 incisos a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de Febrero del 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinado en su conjunto la marca de servicios que se pretende registrar



es **mixta** formada por el **dibujo de un pie**, ubicado al lado izquierdo de la frase **DOCTOR FEET**, escrita en idioma inglés y debajo de ambas palabras se encuentra la figura de una **línea recta**. Siendo, que la denominación **DOCTOR FEET** traducida del idioma inglés al español significa según lo señala el propio solicitante “Doctor Pie”. A este signo, el Registro de la Propiedad Industrial le opuso de oficio, el nombre comercial diseño



registro número 200205, constituido por un dibujo que asemeja a un pie, está situado al lado izquierdo de la expresión **Dr. Pié**, y la marca de fábrica y de comercio



diseño conformada por la figura de un pie y al lado izquierdo se encuentra la expresión **Dr. Pie**. Del cotejo de los conjuntos marcarios, se denota que existen entre los signos más similitudes que diferencias, existiendo similitud fonética en primera parte denominativa, pues es claro para el consumidor promedio que “**Dr.**” y “**Doctor**” se pronuncia prácticamente igual; desde el punto de vista gráfico existe similitud, no solo porque en las marcas cotejadas la partícula gráfica es la figura de un pie, sino que en todos los casos, tal grafía se ubica a la izquierda de la parte denominativa del signo, lo cual es percibido y recordado por el consumidor.

A nivel ideológico, a pesar de que el signo está en idioma inglés debe tomarse en cuenta que el consumidor, tiene un dominio básico del mismo; por lo que perfectamente traduce el término “feet” como “pies”, máxime, cuando tal palabra en idioma distinto al español, se acompaña de



la grafía de un pie, por lo que los signos son percibidos de una misma forma. Partiendo de lo indicado, considera este Tribunal que el segundo alegato de la recurrente, en cuanto que las marcas deben verse bajo la teoría de la “visión de conjunto”, sin hacer una descomposición de cada una de las unidades que los integran. La marca se compone de dos vocablos y un elemento gráfico que le otorga un alto grado de distintividad al ser vista como un todo. No se le debe dar cabida, en cuanto a que el análisis del signo se debe realizar sin hacer descomposición alguna, ello, en razón que del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se desprende que los signos se deben examinar en su totalidad. No obstante, no se puede perder



de lado que del análisis global del distintivo marcario se determina que este se compone de la figura de un pie y las expresión DOCTOR FEET (doctor pie) donde puede observarse que el dibujo del pie está ubicado al lado izquierdo de la frase indicada y es un elemento que es recordado y retenido en la mente del consumidor.

Visto lo anterior, este Tribunal considera que del examen comparativo se establece que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud con los signos registrados, existiendo conforme al numeral 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que tienen un mismo origen empresarial. De ahí, que considera este Tribunal que el cuarto alegato de la recurrente, que la coexistencia previa de registros similares comprueba que no hay riesgo de confusión, no es admisible, pues, del cotejo realizado a los signos, se aprecia una semejanza entre ellos, de índole visual, auditiva y conceptual, aunado, además, a que los servicios, productos y giro comercial de uno y otro signo se encuentran vinculados entre sí. Por lo que el consumidor medio podría inferir que el distintivo marcario propuesto constituye una nueva línea de servicios del signo registrado, los cuales perfectamente podrían ser ofrecidos en el establecimiento



identificado con el nombre comercial inscrito, por lo que existe riesgo de confusión y de asociación.

Ahora bien, la ley marcaria permite la inscripción de signos similares o idénticos a los registrados, siempre que los servicios o productos o giro comercial no sean similares, idénticos y que tampoco se relacionen. Lo anterior conforme al principio de especialidad regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Haciendo el ejercicio anterior, entre el signo solicitado y los inscritos, tenemos que en este caso se aplicó el principio de especialidad en cuanto a los servicios que se pretenden proteger para el distintivo solicitado “**DOCTOR FEET (diseño)**” y el giro comercial a que se dedica el establecimiento identificado con el nombre comercial “**Dr. Pié (diseño)**” y los productos que protege la marca registrada “**Dr. Pie (diseño)**”, y los servicios de la pretendida se encuentran contenidos entre los productos que distingue la marca registrada y el giro comercial a que dedica el establecimiento, esto por cuanto los servicios que se identifican con el signo solicitado se caracterizan por ir dirigidos entre otros a proteger servicios de: “comercio [a través de cualquier medio] de artefactos e instrumentos quirúrgicos relacionados con el pie Comercio [a través de cualquier medio] de artefactos e instrumentos médicos relacionados con el pie. Comercio [a través de cualquier medio] de artículos del vestuario relacionados con el pie. Comercio [a través de cualquier medio] de artículos ortopédicos relacionados con el pie. Comercio [a través de cualquier medio] de artículos para gimnasia relacionados con el pie. Comercio [a través de cualquier medio] de artículos para la práctica de deportes relacionados con el pie. Comercio [a través de cualquier medio] de cosméticos relacionados con el pie. Comercio [a través de cualquier medio] de material para curativos relacionados con el pie. Comercio [a través de cualquier medio] de aceites esenciales relacionados con el pie. Comercio [a través de cualquier medio] de preparaciones higiénicas para uso medicinal relacionados con el pie, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y en clase 44, protege y distingue, “asesoría en cuestiones de salud, asesoría, consultoría e información sobre asistencia médica, prestada por médicos y



otros especialistas del área médica. Asesoría, consultoría e información sobre masajes. Asesoría, consultoría e información médica. Asesoría, consultoría e información en el área médica. Asesoría, consultoría e información en el campo de la salud y de la medicina. Asesoría, consultoría e información sobre belleza. Asesoría, consultoría e información sobre cuidados médicos. Consultas médicas. Estética corporal. Fisioterapia. Pedicura. Masajes. Servicios de clínica médica. Servicios de salud SPA [servicios médicos o estéticos]. Tratamiento médico”. Todos los anteriores servicios en relación con y limitados al pie o a los pies. Siendo, que los servicios de la clase 35 y 44, del signo propuesto pueden perfectamente ser ofrecidos como puede apreciarse a folio 14 del expediente en el establecimiento comercial identificado con el nombre comercial **“Dr. Pié (diseño)”** registro número 200205.

También, se relacionan los servicios de la clase 35, con la marca registrada **“Dr. Pie (diseño),** registro número 230366, respecto a los productos vestidos y calzado, en clase 25, ya que la solicitada contiene dentro de sus servicios a proteger “Comercio [a través de cualquier medio] de artículos del vestuario relacionados con el pie”. Por lo que la relación existente en los servicios de la marca propuesta y los productos de la marca y giro comercial de los signos inscritos, impide la convivencia registral de los signos, a fin de evitar el riesgo de confusión y de asociación en que pueda incurrir el consumidor.

En virtud de lo indicado, considera este Tribunal que el primer agravio planteado por el apelante en cuanto a que la marca solicitada contiene una carga diferencial suficiente en relación con los servicios que protege, no es admisible, ya que de la relación apuntada entre los servicios de la marca propuesta y los productos y giro comercial que protegen los signos inscritos y la similitud existente entre los signos cotejados no son los suficientemente distintivos para poder permitir el registro solicitado, por ende, cabe reiterar, que no puede este Tribunal acoger la argumentación de la apelación, cuando señala que los signos tienen una carga diferencial, pues de acuerdo a lo indicado líneas atrás no hay distinción suficiente entre éstos que permita el registro del distintivo marcario que se aspira registrar.



De lo señalado, vemos que los signos en cotejo presentan similitudes suficientes para crear confusión en el público consumidor, pues no es coincidencia que el signo solicitado como en los registrados la figura del pie este ubicado al lado izquierdo de la parte denominativa, siendo, que el consumidor al visualizar los signos retendrá junto con la palabra pie el mismo concepto, y unido a que los servicios se relacionan con los productos y el giro comercial de los signos inscritos, aumenta el grado de confusión (Art. 8 inciso a. de la Ley de Marcas), y de asociación (Art. 8 inciso b. de la Ley de Marcas), al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza el origen de los servicios, productos y giro comercial. Por lo que no resulta registrable un signo que lleve a confusión ya que no posee fuerza distintiva, y de permitirse su registro iría en detrimento del titular de los signos anteriormente inscritos y de los consumidores. Así, las cosas, este Tribunal es del criterio que de conformidad con los artículos 25 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se deben proteger los signos registrados y por ende el titular de esos distintivos, quien goza de un derecho de exclusiva sobre estos. Por lo que considera este Tribunal que se debe confirmar la resolución venida en alzada.

En un segundo escenario, analizando la marca desde un punto de vista intrínseco, es de mérito



indicar, que en el presente asunto, tenemos que el signo propuesto (**Doctor Pie**) con respecto a los demás servicios que pretende amparar en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, **asesoría, consultoría e información sobre franquicia, excepto licenciamiento de la propiedad intelectual [gestión comercial]. Asesoría, consultoría e información sobre gestión de negocios y comercialización de productos bajo contrato de franquicia. Asesoría, consultoría e información sobre la implementación y viabilidad de sistema de franquicia. Gestión de franquicia**, estos servicios relacionados con la marca solicitada no tienen que ver en absoluto con aspectos relativo al tratamiento de los pies, lo que hace que exista una contradicción entre el signo



solicitado y los servicios a proteger, lo que deriva en engañosa. Por lo que el tercer alegato que plantea la recurrente, de que al ser modificada y limitada la lista de servicios, no existe posibilidad alguna de engaño al consumidor, ya que este relacionará la marca con el pie, y todos los servicios estarán relacionados con el pie, no es admisible, porque a pesar de la limitación efectuada por el solicitante a la lista de servicios, cabe indicar, que con respecto a algunos de los servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, el engaño se mantiene, tal y como se indicó líneas atrás.

En razón de lo indicado, este Tribunal concluye que el signo propuesto no es admisible por razones intrínsecas porque cae en la prohibición del **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo, que establece en lo conducente: “[...] No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: [...] j) Pueda causar **engaño** 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”. Por lo que considera este Tribunal que se debe confirmar la resolución venida en alzada.

Dentro de los demás agravios que presenta la apelante, alega que la marca de su representada es notoriamente conocida y se encuentra registrada en un país de la unión. En este caso no se advierte del contenido del expediente prueba alguna que demuestre la notoriedad en los términos que regula el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; siendo que, sin tales pruebas, la inscripción en otros países de la unión, no es suficiente prueba para proteger como notoria una marca; aplicándose más bien un criterio de territorialidad, al momento de realizar el estudio de distintividad marcaria. En relación a este punto, es necesario indicar al recurrente, que el hecho que su marca se encuentre inscrita en otros países no obliga a Registro de la Propiedad Industrial y a esta Instancia, a considerar este aspecto como un elemento a tomar en cuenta para llevar a cabo la inscripción, ya que gracias al principio de territorialidad que rige el tema de las marcas, el registro de la marca solicitada en otros países no es abonable para realizar el registro como el que se pretende. Sobre el principio de territorialidad comenta la



doctrina argentina, aplicable al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un estado no puede conceder un derecho de propiedad marcas allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras [...]”
(Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.)

El convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, En Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de setiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 inciso 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

[...]

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no se puede considerar el registro en otros países como un derecho oponible en Costa Rica. Si el registro fue otorgado en Estados



Unidos de América, en Madrid España, es como lo señala la doctrina argentina para surtir efectos dentro de las propias fronteras del país que dio la protección, sin que pueda ser aplicado de forma extraterritorial.

Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal, que no es factible el registro de la marca propuesta, en **clases 35 y 44** de la Clasificación Internacional de Niza, por razones intrínsecas y extrínsecas. Siendo, lo procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de apoderada especial de la compañía **DOCTOR FEET PRODUCTS ORTOPÉDICOS LTDA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:08: 28 horas del 22 de julio del 2015, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**DOCTOR FEET (diseño)**”, en clases 35 y 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de apoderada especial de la compañía **DOCTOR FEET PRODUCTS ORTOPÉDICOS LTDA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las 11:08: 28 horas del 22 de julio del 2015, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**DOCTOR FEET (diseño)**”, en clases 35 y 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Priscilla Loretto Soto Arias



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.41.33



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
