

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0527-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL:

DOGTOR PET, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-5421

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0049-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y un minutos del tres de febrero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, cédula de identidad 1-1378-0918, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **DOGTOR PET, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-102-806606, con domicilio en San José, Curridabat, Centro Comercial Lomas de Ayarco Plaza Local número ocho, contiguo a La Artística de Curridabat, Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:01:58 horas del 10 de octubre de 2022.


Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por documento presentado

electrónicamente en el Registro de la Propiedad Intelectual el 22 de junio de 2022, el abogado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, en representación de la empresa DOGTOR PET, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, solicitó



la inscripción del signo  , como nombre comercial para proteger y distinguir, en clase 49 de la nomenclatura internacional, “un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de veterinaria así como a ser una clínica y farmacia veterinaria, ubicado en Limón, cien metros sur del OIJ frente a la Iglesia San Marcos, Limón Centro”.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 16:01:58 horas del 10 de octubre de 2022, y al amparo del artículo 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), denegó la inscripción del nombre comercial solicitado, porque consideró que del cotejo gráfico, fonético e ideológico, el signo propuesto, es muy similar al signo inscrito THE DOGTOR PET CLINIC (diseño) ya que comparten la palabra distintiva y preponderante DOGTOR. Además, porque el nombre comercial propuesto y la marca inscrita se relacionan de manera directa, dado que los productos y servicios de la marca registrada se encuentran inmersos dentro de los servicios de veterinaria, así como los de una clínica y farmacia veterinaria del signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado electrónicamente en el Registro de la Propiedad Intelectual el 18 de octubre de 2022, el abogado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, en representación de la empresa DOGTOR PET, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, apeló y presentó los siguientes agravios:


1.- El recurrente indica que el Registro de la Propiedad Intelectual se limita a señalar que “realizó el estudio conforme al artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos”, por lo que no contempla las prohibiciones establecidas en el artículo 7, incisos c) y g) de la Ley de marcas. Además, se solicitó para inscripción un nombre comercial que incluye la palabra “DOGTOR” el cual es un signo genérico y una palabra de usanza comercial corriente en Costa Rica y el mundo, para los consumidores promedio en lo relacionado con los médicos veterinarios (Dogtores), las clínicas veterinarias, así como cualquier producto o servicio relacionado con dicho campo. Por eso, no lleva razón el Registro en sus argumentos para denegar el signo inscrito, porque la palabra “DOGTOR” ha sido generalizada para buscar esa asociación con los médicos veterinarios. Asimismo, manifiesta que existe en la publicidad registral la marca PSICO DOGTOR (Diseño) registro 293017, para proteger en clase 44: servicios médicos para las personas, en el área de la salud mental, rehabilitación integral, terapias alternativas e intervenciones integrales de rehabilitación asistidas con animales; junto con la marca inscrita registro 301037 que es la que se le opone a su solicitud.

2.- Ignora con qué criterio el Registro considera que las pruebas No son suficientes, además confunde el hecho de que esta representación no busca probar la “vulgarización” del signo, sino que busca proteger y demostrar (como debe ser resuelto), que la palabra “Dogtor” es un término de uso genérico en el lenguaje del sector de los médicos veterinarios y cualquier producto o servicios relacionados con ellos.

Considera que el Tribunal debe tener en cuenta la prueba ya aportada con una valoración correcta que permita y conduzca a la correcta interpretación y determinación de los hechos relevantes para este caso, sea, que el término “Dogtor” es de uso genérico y por ende ningún titular puede reclamar una protección especial

sobre dicho término. En ese sentido la parte preponderante del signo pedido sería MARI.



3.- El signo  registro 301037, no cuenta con elementos lo suficientemente distintivos para atribuirse los derechos sobre una palabra de uso común, razón por la cual se hace ver al Registro que la negativa de inscripción del signo de su representada es una vulneración al principio de legalidad y a la Ley de marcas y su Reglamento, ya que este es susceptible de inscripción, al contar con los suficientes elementos distintivos para evitar un posible riesgo de confusión.

4.- Las marcas a nivel gráfico son diferentes, el diseño es diferente, la marca inscrita se compone de 18 letras que conforman 4 palabras. El nombre comercial posee figuras que se incorporan a las letras. A nivel fonético son diferentes THE DOGTOR PET CLINIC es totalmente en inglés y, DOGTOR MARI CLÍNICA VETERINARIA en español, solo una palabra de las cuatro que la componen es igual, la palabra DOGTOR. La marca inscrita protege las clases 3, 5, 28, 31 y 44, mientras que el signo solicitado es un nombre comercial, por lo que no debería denegarse su inscripción.

5. Se debe aplicar el principio de especialidad, que recoge el artículo 24 inciso e) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

- i. En el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la marca



de comercio y servicios **THE DOGTOR** vet clinic, propiedad de la señora **Mirna Mariela Pla Loaiza**, desde el 18 de noviembre de 2021, vigente hasta el 18 de noviembre de 2031, registro 301037, para proteger y distinguir en clases 3,5, 28, 31 y 44 internacional, los siguientes productos y servicios: En **clase 3**: productos cosméticos para animales, tales como champú y desodorantes. En **clase 5**: productos medicinales, para animales como alimentos médicos de animales, suplementos, complementos, insecticidas, champús medicinales, pañales, collares antiparásitos. En **clase 28**: productos tales como juguetes para animales. En **clase 31**: Alimentos no medicinales para animales, tales como objetos comestibles, harina, cereal bebidas, fortificantes para engorde todo para animales. En **clase 44**: servicios de asistencia veterinaria, servicios médicos veterinarios y servicios terapéuticos veterinarios. (folios 14 a 15 del expediente principal y folios 19 a 20 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DE LA DISTINTIVIDAD DE LOS NOMBRES COMERCIALES. En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación

de los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas, con el fin de determinar si este es factible de registro.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de marcas, se define al nombre comercial como aquel: “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.” En consecuencia, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su admisibilidad: por un lado, identifica a una empresa ubicada físicamente en territorio costarricense, y por el otro, sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Esta definición, de carácter positivo, debe complementarse con la definición negativa del nombre comercial, conformada por las causales que lo hacen inadmisibles y que están contenidas en el artículo 65 de la Ley de marcas:

Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

De este modo, y de acuerdo con los artículos citados, se puede afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

-
- a) **Perceptibilidad:** capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2).
 - b) **Distintividad:** capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2).
 - c) **Decoro:** no ser contrario a la moral o al orden público (artículo 65).
 - d) **Inconfundibilidad:** no causar confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65).

De tal suerte, al momento de ser examinado el nombre comercial que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora.

A lo anterior, ha de sumarse que los nombres comerciales que intenten ser registrados, deben contener la dirección o ubicación exacta de la empresa o establecimiento, así como su giro o actividad, con el fin de que el consumidor y los competidores pueda reconocerles y distinguirlos; de esta manera lo exige el Reglamento a la Ley de marcas en su artículo 42 incisos b) y c). Tal disposición implica que los nombres comerciales que se presentan para registro han de estar ubicados dentro del territorio costarricense y deben disponer de un establecimiento físico concreto en el cual efectúan su giro comercial. Sobre el particular, ver los votos 0081-2012 de las 10:10 horas del 24 de enero de 2012 y 0083-2012 de las 10:20 horas del 24 de enero de 2012, entre otros.

Los signos en conflicto objeto del presente análisis son los siguientes:

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO

**SOLICITANTE: DOGTOR PET, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**


En **clase 49**: protege y distingue, un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de veterinaria, así como a ser una clínica y farmacia veterinaria, ubicado en Limón, cien metros sur del OIJ frente a la Iglesia San Marcos, Limón Centro.

MARCA INSCRITA**registro 301037****TITULAR: Mirna Mariela Pla Loaiza.**

En **clase 3**: productos cosméticos para animales, tales como champú y desodorantes. En **clase 5**: productos medicinales, para animales como alimentos médicos de animales, suplementos, complementos, insecticidas, champús medicinales, pañales, collares antiparásitos. En **clase 28**: productos tales como juguetes para animales. En **clase 31**: Alimentos no medicinales para animales, tales como objetos comestibles, harina, cereal bebidas, fortificantes para engorde todo para animales. En **clase 44**: servicios de asistencia veterinaria, servicios médicos veterinarios y servicios terapéuticos veterinarios.

En el análisis de conjunto de los signos, desde el punto de vista gráfico o visual, el nombre comercial propuesto, lo conforman las palabras **DOGTOR y MARI**,

escritas en una tipografía especial, en letra mayúscula, están separadas por un punto, dentro de la vocal “O”, se encuentra la figura de una huella de patita y dentro de la vocal “A” hay un dibujo que asemeja a un perro, la expresión **DOGTOR·MARI**, está dentro de un rectángulo semiabierto en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha, debajo de estos vocablos, se encuentra escrita en letra mayúscula, la frase **CLÍNICA VETERINARIA**. Por su

parte, la marca de comercio y servicios inscrita , propiedad de la señora Mirna Mariela Pla Loaiza, se compone de la palabra THE DOGTOR, escrita en una tipografía especial, en letra mayúscula, de color azul, está en medio de dos líneas horizontales, de color azul, debajo de las letras “OR” se encuentra escrita en letra minúscula la locución **pet clinic**.


De la descripción anterior, es necesario considerar que el término CLÍNICA VETERINARIA, contenido en el nombre comercial pedido y las palabras THE PET CLINIC, contemplada en la marca inscrita, son vocablos de uso común y genéricos, por lo que no es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre estos, quedando solamente las palabras DOGTOR MARI y DOGTOR, como elementos preponderantes y distintivos, de modo que al compartir los signos el término “DOGTOR”, pueden llevar visualmente a confundir al consumidor, dado que la palabra MARI, los diseños y la figura de rectángulo que acompañan al signo solicitado y los diseños-líneas del signo registrado, no son suficientes para impedir este riesgo de confusión, en tanto las marcas son recordadas por su parte denominativa y sobresaliente, que en este caso recae en el vocablo DOGTOR, que está dotado de fuerza distintiva enérgica y es el más propenso a causar confusión en el público consumidor. En consecuencia, el nombre comercial pedido está contenido parcialmente en el signo inscrito.

Desde el punto de vista fonético o auditivo, los signos poseen una fonética semejante, pues el tener en común el término “DOGTOR” hace posible que tengan una sonoridad parecida al oído del consumidor.

En el campo ideológico o conceptual, el signo propuesto y el registrado comparten la palabra “DOGTOR”, que es el elemento con mayor carácter distintivo, no tiene significado en el Diccionario de la Real Academia Española ni tampoco posee traducción en otro idioma, por lo que se está ante un vocablo de fantasía.

Luego de la comparación de los signos en conflicto, estima este Tribunal que en virtud de la similitud parcial que presenta el signo solicitado (denominación DOGTOR) con el signo registrado, el consumidor se puede ver confundido al punto de relacionar la actividad comercial de uno y otro signo. Por este motivo no lleva razón la representación de la empresa apelante cuando manifiesta que a nivel gráfico y fonético los signos son diferentes, ya que desde una visión de conjunto, estos resultan semejantes en su elemento preponderante y distintivo DOGTOR, que es el que permanece en la mente del consumidor, y se convierte en un indicativo que lo puede llevar a pensar que los signos tienen el mismo origen empresarial.



Así las cosas, en cuanto al giro comercial, el signo , hace referencia a un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de veterinaria, así como a ser una clínica y farmacia veterinaria y la marca inscrita en clase 44 es para servicios de asistencia veterinaria, servicios médicos veterinarios y servicios terapéuticos veterinarios. Si observamos los servicios que va a realizar el nombre comercial en su establecimiento mercantil y los servicios de la marca

inscrita son iguales “servicios de veterinaria así como de clínica y farmacia”, y ello podría causar confusión en el consumidor, aunque en la marca solicitada se encuentre el vocablo MARI. La empresa solicitante y ahora apelante se aprovecha de la fantasía que le aplicó el titular inscrito a su signo con la denominación DOGTOR, que a ojos del consumidor resulta ser un vocablo con fuerza, y MARI y los demás componentes que acompañan al signo propuesto, no le vienen a agregar ninguna diferencia e individualización con la marca de comercio y servicios inscrita. Por esa razón se debe confirmar la resolución venida en alzada.

Respecto al agravio que expone la representación de la empresa apelante, en cuanto a que el Registro de la Propiedad Intelectual se limita a señalar que “realizó el estudio conforme al artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos y no contempla las prohibiciones establecidas en el artículo 7, incisos c) y g) de la Ley de marcas. Es importante indicar a la recurrente que el cotejo de los signos en conflicto el Registro lo realizó efectivamente, tomando en consideración el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, porque mediante la aplicación de este, logra determinar que entre los signos solicitado e inscrito existen más semejanzas que diferencias, en el sentido que tienen en común el término de fantasía DOGTOR, que es el elemento que tiene un alto carácter distintivo y en el cual, el consumidor puede detectar con mayor facilidad la similitud entre ambos. Además, establece, que el giro comercial del signo solicitado y los servicios de la marca registrada son de la misma naturaleza y van dirigidos al mismo consumidor.

Sobre que la palabra “DOGTOR” es genérica y de usanza comercial en lo relacionado con los médicos veterinarios; no lleva razón la recurrente en su alegato, puesto que la palabra DOGTOR, no es un vocablo genérico o de uso común para

referirse a doctores veterinarios, por el contrario, más resulta un término de fantasía, el cual fue inscrito previamente por la titular de la marca THE DOGTOR pet clinic (diseño), registro 301037, y que está contenido en el signo propuesto para registro, situación que podría inducir al consumidor medio a confusión.

En cuanto al agravio que plantea la recurrente, sobre que existe la marca inscrita PSICO DOGTOR (diseño), registro 293017, para proteger en clase 44: servicios médicos para las personas, en el área de la salud mental, rehabilitación integral, terapias alternativas e intervenciones integrales de rehabilitación asistidas con animales, junto con la marca inscrita registro 301037; es necesario señalar a la apelante que los servicios que protege la marca Psico Dogtor (diseño) tienen relación con la salud humana mediante la intervención de animales que proporcionan ayuda terapéutica tanto física como mental. De manera que los signos inscritos, registro 293017 y el registro 301037, coexisten en el mercado como aplicación del principio de especialidad y porque estos no fueron susceptibles de causar confusión en el público consumidor, por consiguiente, su protección registral. Por lo que considera este Tribunal que no se vulnera por parte del Registro de la Propiedad Intelectual el principio de legalidad, la Ley de marcas y su Reglamento como lo pretende hacer ver la recurrente en sus agravios, toda vez, que el Registro de origen para el análisis de los signos, se amparó en la Ley y Reglamento citados.

En cuanto a que aporta pruebas en el anexo I, además de nuevas certificaciones de copias de otros sitios de Instagram y Facebook, las cuales corresponden a clínicas veterinarias que utilizan la palabra “Dogtor”, estas no son de recibo de conformidad con el artículo 65 de la Ley de marcas citado anteriormente, porque si el nombre comercial pedido es susceptible de causar confusión en los consumidores no es objeto de protección registral.

Es importante recordar a la apelante que para que proceda la inscripción de un signo este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, sea, que no presente similitudes de carácter visual, auditivo o conceptual y que los productos, servicios o giro comercial no sean iguales o se relacionen entre sí con otros que ya han adquirido su publicidad registral.

Conforme a la aplicación del principio de especialidad que también alega la apelante, es necesario reiterar, que el giro comercial del signo solicitado y los servicios que distingue la marca inscrita en clase 44 de la nomenclatura internacional, resultan iguales “servicios de veterinaria así como de clínica y farmacia”, por lo que existe un evidente riesgo de confusión, y en ese sentido, debe prevalecer el derecho del titular del signo inscrito.

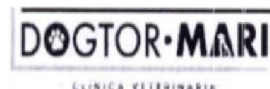
Lo anterior impide que el principio de especialidad se pueda aplicar, ya que este opera únicamente cuando los productos, servicios o giro comercial sean diferentes y no exista la posibilidad que se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En virtud de los argumentos y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, en su condición de apoderado especial de la empresa DOGTOR PET, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:01:58 horas del 10 de octubre de 2022, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Ricardo Alberto

Rodríguez Valderrama, en su condición de apoderado especial de la empresa **DOGTOR PET, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:01:58 horas del 10 de octubre de 2022, la que en este acto **se confirma**, para que se



deniegue la solicitud de inscripción del nombre comercial , en clase 49 de la nomenclatura internacional, que protege y distingue un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de veterinaria así como a ser una clínica y farmacia veterinaria, ubicado en Limón, cien metros sur del OIJ frente a la Iglesia San Marcos, Limón Centro. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/03/2023 02:26 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/03/2023 03:49 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2023 08:52 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 02/04/2023 07:40 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/03/2023 02:07 PM

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22