



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0023-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

GRUPO MIDANA LTDA., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-8740

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0067-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y siete minutos del ocho de marzo de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Rolando Alonso Olivas Ortiz, cédula de identidad 1-0972-0566, vecino de Alajuela, en su condición de apoderado especial de la empresa GRUPO MIDANA LTDA., entidad costarricense, cédula jurídica 3-102-566480, domiciliada en Alajuela, Atenas, 500 metros norte de Importadora Monge, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:16:30 horas del 22 de agosto de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de octubre de



2022 el abogado Rolando Alonso Olivas Ortiz, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo



en clase 44 internacional para distinguir servicios médicos.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución dictada a las 16:16:30 horas del 22 de agosto de 2023, denegó la marca solicitada por derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 inciso d) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), por existir identidad gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito LINEA VITAL DE CR, y distinguir servicios idénticos o relacionados.

Inconforme, la representación de la solicitante apeló lo resuelto y expuso como agravios:

1. La marca de servicios solicitada es rechazada debido a la existencia del registro del nombre comercial LÍNEA VITAL CR, cuyo titular es la entidad JORCAN'S M&M S.A., lo cual es contrario a derecho, ya que el signo pretendido refiere a una categoría distinta (servicios) y el nombre comercial inscrito protege un establecimiento comercial.

2. La sociedad JORCAN'S M&M S.A., titular del nombre comercial inscrito, se encuentra disuelta por tal motivo no puede hacer uso de su nombre comercial LÍNEA VITAL DE CR, además los representantes



de esa sociedad como los de la sociedad solicitante GRUPO MIDANA LTD., son los mismos.

3. Se anexó acuerdo de consentimiento entre la sociedad JORCAN'S M&M S.A., titular del nombre comercial inscrito y la sociedad GRUPO MIDANA LTD., solicitante de la marca de servicios, con el propósito de continuar con el trámite de inscripción de la marca de servicios que es distinta al nombre comercial registrado y de esta forma no retrasar el procedimiento de inscripción.

4. En el lapso del trámite de inscripción de la marca de servicios solicitada, nunca fueron prevenidos de la improcedencia de su signo, por encontrarse registrado el nombre comercial LÍNEA VITAL DE CR.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el nombre comercial LÍNEA VITAL DE CR, registro 180072, propiedad de JORCAN'S M&M S.A., inscrito el 22 de setiembre de 2008, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios paramédicos: servicio de transporte en ambulancias y servicios médicos. Ubicado en Alajuela, Atenas centro, Barrio Los Angeles 200 metros al este de COOPEATENAS R.L. (folios 44 a 45 del expediente principal).

TERCERO. 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.



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. SIMILITUD ENTRE LOS SIGNOS MARCARIOS Y SU COTEJO. El Registro de la Propiedad Intelectual determinó el rechazo de la solicitud de inscripción de la



marca de servicios por derechos de terceros, según la causal contenida en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas.

El artículo 2 de la Ley de Marcas, define la marca como “cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Asimismo, con respecto al nombre comercial el artículo supra citado lo conceptualiza como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.”

De ahí que, la finalidad de estos signos distintivos radica en lograr la individualización de los productos, servicios o giro comercial al que distinguen, evitando que se pueda provocar alguna confusión; de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.



Atendiendo a esta finalidad, la normativa marcaría contempla la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. El artículo 8 de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, y en este caso corresponde traer a colación lo que dispone el inciso d):

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original)

Conforme a la norma transcrita, este tipo de prohibiciones persiguen evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre la marca solicitada y el nombre comercial registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 inciso d) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e) de su reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo. Para efectuar lo anterior, se presentan los signos en conflicto:



MARCA SOLICITADA



Servicios médicos

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO

LÍNEA VITAL DE CR

Establecimiento comercial dedicado a brindar servicios paramédicos: servicio de transporte en ambulancias y servicios médicos; ubicado en Alajuela, Atenas centro, Barrio Los Ángeles 200 metros al este de COOPEATENAS R.L.

Después de analizar detalladamente los signos en conflicto, se determina que a nivel gráfico, el signo propuesto es mixto, conformado por un rectángulo color verde, que en su interior presenta la figura geométrica de un óvalo con fondo color blanco, encima posee la expresión **LÍNEA VITAL**, dentro de dicha figura se coloca la locución **EMERGENCIAS MÉDICAS**, bajo la cual se presenta el logo que la describe y que es atravesado por la imagen de una frecuencia, además en su parte inferior muestra la frase **su salud en buenas manos**; por otra parte, el nombre comercial registrado es denominativo conformado por la expresión **LÍNEA VITAL DE CR**. Si bien la marca solicitada presenta una serie de elementos, estos no le otorgan la suficiente distintividad para distinguirse del nombre comercial registrado, debido a que en su conformación incluye el



elemento LÍNEA VITAL, expresión o frase que se encuentra inmersa en el nombre comercial inscrito, condición que hace que los distintivos marcarios sean semejantes; por ende, el signo propuesto se torna carente de distintividad.

Desde el punto de vista fonético o auditivo la semejanza en la parte denominativa LÍNEA VITAL, que forma parte de los signos en conflicto, provoca que su pronunciación contenga una fonética idéntica, lo que provoca riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

Desde la óptica ideológica la marca pretendida está conformada por las palabras LÍNEA VITAL, que son definidos correspondientemente por el diccionario en línea de la Real Academia Española como:

Del lat. *línea* 'hilo de lino', 'cordel', 'línea', y este der. de *linum* 'lino'.

1. f. *Geom.* Sucesión continua e indefinida de puntos.

[...]

Del lat. *vitālis*.

1. *adj.* Perteneiente o relativo a la vida.

[...]

2. *adj.* De suma importancia o trascendencia. *Cuestión vital*.

[...]

(Real Academia Española (2023). Recuperado el 2 de abril de 2024, de <https://dle.rae.es/l%C3%ADnea?m=form> y <https://dle.rae.es/vital?m=form>.

De ahí que, los signos evocan en la mente del consumidor un mismo concepto o significado, que podría inducirlo a confundirse al asociar



los distintivos marcarios a un mismo origen empresarial.

De conformidad con el cotejo antes realizado no es posible permitir la coexistencia registral de la marca de servicios solicitada, al existir riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial.

Respecto al listado de servicios solicitado en clase 44 versus el giro comercial que distingue el signo inscrito, vemos como se encuentran ligados, ya que en forma general refieren a la prestación de servicios médicos; razón por la cual el consumidor podría asociar el origen empresarial de los servicios a comercializar e incluso cabe la posibilidad de que llegue a pensar que se trata de la misma empresa.

En relación con el alegato del apelante, que la marca solicitada protege servicios y el nombre comercial registrado distingue un establecimiento comercial; considera este Tribunal que tal argumento debe ser rechazado, por cuanto si bien la finalidad de un nombre comercial radica en identificar y distinguir un establecimiento, los servicios solicitados se encuentran relacionados con el giro comercial del nombre comercial inscrito, siendo evidente la confusión que puede generar en el consumidor y al no contar la marca solicitada con elementos distintivos que le permitan identificar e individualizar sus servicios respecto de los ofrecidos, procede de esa manera el rechazo de la solicitud.

En lo que respecta a la disolución de la sociedad JORCAN'S M&M S.A., titular del nombre comercial inscrito; es menester indicar por esta instancia que a pesar de ello, el nombre comercial registrado **LÍNEA**



VITAL DE CR, es un bien de carácter intangible que conforma un derecho para su titular, dado que es un activo de esa sociedad, no siendo posible para el Registro de la Propiedad Intelectual como para este Tribunal proceder a la cancelación de ese derecho, debido a lo que establece el artículo 67 de la Ley de Marcas, que en lo de interés dispone:

[...]

El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original)

Por otra parte, es importante aclarar al recurrente que el nombre comercial que obstaculiza su solicitud procederá su cancelación, conforme el procedimiento establecido en la legislación marcaria sea el de “Cancelación por falta de uso”, con ello respetándose el debido proceso, razón por la cual no es posible atender sus argumentos en este sentido.

Finalmente, manifiesta el apelante que nunca fueron prevenidos de la improcedencia de la marca pretendida; considera este Tribunal que no lleva razón, ya que mediante el auto de las 08:46:14 horas del 14 de octubre del 2022 (folios 7 y 8 del expediente principal), el Registro de la Propiedad Intelectual previno al gestionante los motivos de inadmisibilidad del signo solicitado, el cual fue notificado vía correo electrónico el 16 de noviembre de 2022 (folio 9 del expediente de origen).



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Rolando Alonso Olivas Ortiz, en su condición de apoderado especial de la empresa GRUPO MIDANA LTDA., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:16:30 horas del 22 de agosto de 2023, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Rolando Alonso Olivas Ortiz, en su condición de apoderado especial de la empresa GRUPO MIDANA LTDA., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:16:30 horas del 22 de agosto de 2023, la que en este acto **se confirma**. 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 dejarán 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: 15/04/2024 07:34 PM

Karen Quesada Bermúdez



Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/04/2024 11:10 AM

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 15/04/2024 09:51 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 15/04/2024 09:51 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/04/2024 03:24 PM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

PROTECCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL

TG: NOMBRES COMERCIALES

TNR: 00.43.03