

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0400-TRA-PI

Solicitud de registro como nombre comercial del signo **ULTRASONIDO SANTA CATALINA**

Marcas y otros signos

Ultrasonido Santa Catalina S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11922-2010)

VOTO N° 013-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta minutos del diecisiete de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Raymundo Volio Leiva, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos diecisiete-seiscientos cincuenta y dos, en su condición de apoderado especial de la empresa Ultrasonido Santa Catalina Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos dieciocho mil seiscientos treinta, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, ocho minutos, treinta y ocho segundos del cuatro de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diez, el Doctor Ricardo Slon Hitti, titular de la cédula de identidad número ocho-cero cero cuarenta y dos-cero setecientos veinticuatro, representando a la empresa Ultrasonido Santa Catalina S.A., solicita se inscriba como nombre comercial el signo **ULTRASONIDO SANTA CATALINA**, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a los servicios médicos de salud, de cirugía oftalmológica

y de ultrasonidos, dirigido a las persona, y en general todos los servicios de salud que un consultorio médico puede ofrecer, ubicado en San José, de la Junta de Protección Social de San José cien metros al sur y cien metros al oeste, edificio esquinero.

SEGUNDO. Que por resolución de las quince horas, ocho minutos, treinta y ocho segundos del cuatro de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de nombre comercial.

TERCERO. Que en fecha diez de mayo de dos mil once, la representación de la empresa Ultrasonido Santa Catalina S.A. planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial



, a nombre de Clínica Médico Quirúrgica Santa Catalina S.A., registro N° 108652, inscrito desde el trece de agosto de mil novecientos noventa y ocho, para distinguir un negocio comercial dedicado a prestar servicios médicos

quirúrgicos, de laboratorio y farmacéuticos, ubicado en Desamparados, cincuenta metros al este de la estación de bomberos (folios 5 a 6).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre el nombre comercial inscrito y el solicitado, además de relación en el giro comercial de las empresas titulares, rechaza lo peticionado.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que los signos cotejados son lo suficientemente distintos, que SANTA CATALINA es un término no apropiable, que la distinción viene dada por el término ULTRASONIDO, que hay múltiples sociedades en cuya denominación se usa el término SANTA CATALINA, que la sociedad apelante se inscribió antes que el nombre comercial opuesto de oficio y no hubo objeción alguna en virtud del artículo 29 de la Ley de Marcas, y que subsidiariamente solicita se devuelva el expediente a la



fase de calificación para que se considere la admisibilidad del signo

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Es de importancia para la presente resolución realizar precisiones conceptuales respecto de la relación existente entre los nombres comerciales y las denominaciones o razones sociales. La constitución de sociedades mercantiles de acuerdo a las figuras jurídicas reguladas por el Código de Comercio costarricense ha de contener la razón o denominación social escogida,

artículo 18 inciso 6, y de acuerdo al artículo 103 de ese mismo cuerpo legal deberá ser distinta de cualquier otra preexistente, y además, se indica que para que la denominación escogida pueda gozar de la protección que se otorga a los nombres comerciales registrados, éste debe inscribirse ante el Registro de la Propiedad Industrial, siendo ambas inscripciones independientes entre sí, artículo 245 de dicho cuerpo normativo. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece en su artículo 8 que el nombre comercial debe protegerse sin obligación de registro, en consonancia con tal postulado el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), señala que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, indicándose en el párrafo primero del artículo 67 que su registro es facultativo. Pero, para acceder al registro, el signo propuesto como nombre comercial ha de pasar por el marco de calificación registral conformado especialmente por el artículo 65 de la Ley de Marcas, que indica en que supuestos un nombre comercial no puede ser admitido para conformarse en un derecho registrado, y por los derechos previos de terceros que le puedan ser oponibles.

Por ello es que no tiene relación con el caso bajo estudio el hecho de que hayan varias sociedades inscritas en el Registro de Personas Jurídicas que incluyan en su denominación social el término "Santa Catalina", ya que la inscripción de denominaciones sociales se rige por reglas distintas a las atinentes para los nombres comerciales. Las sociedades mercantiles deben utilizar por Ley una razón social, la cual puede estar incluso constituida solamente por números, Decreto Ejecutivo N° 33171-J, pero, si se desea que además ese identificador comercial obtenga la categoría de nombre comercial registrado, debe de atenerse a las reglas impuestas por la Ley de Marcas para este tipo de signos distintivos:

“Artículo 65.- 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.”


Lo argumentado sobre lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Marcas y la inscripción del nombre comercial ahora opuesto no se ajusta a lo estipulado por el texto legal invocado. Éste indica:

“Artículo 29.- Adopción de una marca ajena como denominación social

Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión, salvo que ese tercero de su consentimiento escrito.”

Entonces, vemos como el sentido de la norma es establecer una prohibición para que las personas jurídicas se apropien, a través de su denominación o razón social, de un signo distintivo ajeno; sin embargo la norma no puede ser interpretada en sentido inverso, sea que los signos distintivos sean contrapuestos a las denominaciones sociales existentes para confrontar si puede haber algún grado de similitud, las marcas, nombres comerciales y otros que se soliciten tienen su propio sistema de anterioridades contra el cual han de ser cotejados, el cual no incluye la comparación con las denominaciones sociales existentes al momento de plantear la solicitud de registro de signo distintivo.

Entonces, y para una mayor claridad en la contraposición de los nombres comerciales inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Nombre comercial inscrito	Signo solicitado como nombre comercial
	<p style="text-align: center;">ULTRASONIDO SANTA CATALINA</p>
Giro comercial	Giro comercial
<p>Dedicado a prestar servicios médicos quirúrgicos, de laboratorio y farmacéuticos, ubicado en Desamparados, cincuenta metros al este de la estación de bomberos.</p>	<p>Dedicado a los servicios médicos de salud, de cirugía oftalmológica y de ultrasonidos, dirigido a las persona, y en general todos los servicios de salud que un consultorio médico puede ofrecer, ubicado en San José, de la Junta de Protección Social de San José cien metros al sur y cien metros al oeste, edificio esquinero.</p>

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 relacionado con el 41 ambos del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

El apelante argumenta que el término SANTA CATALINA es de uso común y por ende no apropiable por la vía del registro del nombre comercial, y que la diferenciación entre los signos viene dado por los elementos ULTRASONIDO y CLÍNICA MÉDICO QUIRÚRGICA. Tal argumento no puede ser acogido en la presente resolución. Todas las palabras con significado concreto pueden ser o formar parte de un signo distintivo, siendo que la confrontación de ese significado de frente a los productos, servicios o giro comercial que se quieran hacer distinguir es lo que permite determinar si el signo es registrable o no. Si de tal confrontación se establece que ese significado concreto está en una relación genérica o descriptiva con los productos, servicios o giro comercial, sin que haya otros elementos que


otorguen aptitud distintiva al conjunto, o que tiñe de engañoso o confusionista al signo, entonces el signo no podrá ser registrado; en cambio, si se determina que más bien el significado concreto resulta ser evocativo o arbitrario respecto de lo que se pretende hacer distinguir en el comercio, entonces el signo podrá inscribirse, siempre atendiendo a los derechos previos de terceros. Así, en el presente asunto, contrario a lo considerado por el apelante, el elemento central y aportador de la aptitud distintiva en el nombre comercial inscrito lo es la frase SANTA CATALINA, la cual es idéntica en el signo solicitado, y el elemento CLÍNICA MÉDICO QUIRÚRGICA es tan solo un indicativo para que el consumidor pueda aprehender del signo a qué se refiere el giro comercial del establecimiento distinguido. Si bien el término SANTA CATALINA puede estar asociado a varios significados, su uso como signo distintivo, en este caso como nombre comercial para distinguir el giro comercial de un establecimiento dedicado a brindar servicios médicos, resulta ser arbitrario, ya que ninguno de sus significados se refiere directamente a este tipo de uso, por ello es que el signo si resulta ser apropiable por la vía del registro, ya que, y de acuerdo al principio de especialidad que rige el tema de los signos distintivos, el Estado ha otorgado un derecho de exclusividad a su titular para su uso respecto de un giro comercial específico, sin que esto impida que el término SANTA CATALINA pueda ser usado en otras formas y para otros giros comerciales, productos o servicios que no resulten ser confundibles respecto del uso que se autorizó por medio del registro de nombre comercial otorgado.

Entonces, al estar ambos giros comerciales dedicados a brindar servicios médicos en general, según lo inscrito y lo solicitado, y conformar la frase SANTA CATALINA el elemento central concentrador de la aptitud distintiva en los signos bajo cotejo, sin que pueda considerarse que los elementos CLÍNICA MÉDICO QUIRÚRGICA y ULTRASONIDO aporten aptitud distintiva a los signos cotejados, sino que más bien cumplen una función de ser elementos genéricos orientadores para que el consumidor pueda entender de que se trata el giro comercial del establecimiento distinguido, es que debe rechazarse lo solicitado, ya que el nombre comercial pretendido consiste parcialmente en una designación susceptible de causar

confusión en el público sobre la procedencia empresarial de los servicios comercializados, contraviniendo así lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Marcas.

Corolario de lo anterior, tan solo resta rechazar lo pretendido por el apelante, en el sentido de que se reenvíe el expediente bajo estudio a la fase de calificación para que se analice la



admisibilidad del signo renovado como , ya que el artículo 11 de la Ley de Marcas, aplicable al caso bajo estudio según lo establece el artículo 68 de ese mismo cuerpo legal, impide que el nombre comercial solicitado se modifique en su esencia, lo cual sucede en el presente caso, ya que se estaría transformando el nombre comercial en su naturaleza meramente denominativa para convertirlo en un signo de tipo mixto, conformado por elementos denominativos y gráficos, lo cual no es tolerado por nuestro sistema de registro marcario.

Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Raymundo Volio Leiva representando a la empresa Ultrasonido Santa Catalina Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, ocho minutos, treinta y ocho segundos del cuatro de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como nombre comercial del signo ULTRASONIDO SANTA CATALINA. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.02