

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0073-TRA-PJ

DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DE OPOSICIÓN PROMOVIDA POR LA SOCIEDAD CENTRO DE BIO SALUD, S.A., CONTRA LA INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD CLÍNICA DE TERAPIA INTEGRAL BIOSALUD, S.A.

CLÍNICA DE TERAPIA INTEGRAL BIOSALUD S.A. apelante

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS (EXP. DE ORIGEN Nº 449-2020)

SUBCATEGORIA: MERCANTIL

VOTO 0186-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con ocho minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Ana Elena Pérez Ortega, cédula de identidad 1-1183-0685, en su condición de presidente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **CLÍNICA DE TERAPIA INTEGRAL BIOSALUD S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-778626, con domicilio San José-Tibás San Juan del Parque Central trescientos al oeste y veinticinco al sur, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 09:00 horas del 18 de enero de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de setiembre de 2020, la abogada Adriana Calvo Fernández, vecina de Escazú, San José, cédula 1-1014-

0725, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CENTRO DE BIO SALUD S.A.**, cédula 3-101-050043, con domicilio en San José, Curridabat, Plaza del Sol, Local número 17, plantea diligencias administrativas de oposición contra la inscripción de la sociedad **CLÍNICA DE TERAPIA INTEGRAL BIOSALUD S.A.**, cédula 3-101-778626, argumentando que su representada es la única titular de la marca **BIOSALUD**, que no es genérico ni de uso común, la que utiliza desde el año 1982. Su representada es titular de los siguientes signos distintivos: nombre



comercial



, registro 189174, marca de servicios

registro 282216, y nombre comercial , registro 280943.

Señala que se opone al registro de la denominación y razón social **CLÍNICA DE TERAPIA INTEGRAL BIOSALUD S.A.**, registrada el 03 de abril de 2019, por existir entre esta y sus signos inscritos una gran similitud gráfica, fonética e ideológica, existiendo un alto riesgo de confusión y de asociación para el público consumidor, al poder considerar que provienen del mismo origen empresarial o que se encuentran relacionados, lo que torna imposible la coexistencia registral y comercial entre ambos. Se fundamenta en el artículo 29 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Además, cita el voto 288-2011 del Tribunal, el cual dictaminó que: “Merece tener presente que el artículo 29 citado al prohibir el uso de “una marca registrada” debe interpretarse en forma amplia haciéndolo extensivo a “todo signo distintivo”, incluyendo el nombre comercial...”. Además, por principio de prioridad el nombre comercial se inscribió primero y solicita la inmovilización de la sociedad **CLÍNICA DE TERAPIA INTEGRAL BIOSALUD S.A.**

Consecuencia de las diligencias administrativas de oposición presentadas, la Asesoría Jurídica del Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución dictada a las 08:10:00 horas del 3 de noviembre de 2020, notificada el 04 de diciembre de 2020, confirió audiencia de ley por un plazo de quince días a la señora Ana Elena Pérez Ortega, en representación de la empresa **CLÍNICA DE TERAPIA INTEGRAL BIOSALUD S.A.**, a efecto de que dentro del plazo indicado presente sus alegatos; la cual fue respondida mediante escrito de contestación de audiencia presentado el 5 de enero de 2020.

A lo anterior, el Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución final dictada a las 09:00 horas del 18 de enero de 2021, manifiesta que en razón de haberse presentado el documento de contestación de forma extemporánea al plazo establecido en la resolución de audiencia, las manifestaciones indicadas, únicamente se tienen por agregadas al presente expediente, y en la parte dispositiva resolvió:

[...] **I.-** Admitir la presente diligencia administrativa, toda vez que la denominación social Clínica de Terapia Integral Biosalud S.A., se ve afectada por la prohibición contenida en el artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, **II.-** Ordenar la inmovilización administrativa del asiento de inscripción de la sociedad denominada Clínica de Terapia Integral Biosalud S.A., para lo cual se comisiona al Departamento de Asesoría Legal, una vez en firme esta resolución. [...].

Lo anterior, porque considera lo siguiente:

[...] que el término **“BIOSALUD”** se encuentra debidamente registrado, y protegido por el Registro con suficiente antelación a la constitución de la sociedad de interés, por lo que según la jurisprudencia administrativa es

objeto de preservar a la luz del artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al constituir la marca, derechos de naturaleza intelectual con idéntica relevancia y trascendencia que cualquier tipo de derecho inscribible. En ese sentido, dentro de la denominación Clínica de Terapia Integral Biosalud”, se constituye el elemento “Biosalud” como elemento predominante de la denominación social, en razón que está inmersa y evidencia el mismo objeto a la marca y nombre social registrado, por lo que sin lugar a dudas, su identidad puede causar confusión, provocando una afectación al titular [...] del análisis realizado en cuanto al significado del elemento predominante “Biosalud”, se denota que no corresponde a un concepto genérico, en razón de tratarse de una combinación de las palabras “Bio” y “Salud”; que al ser unidas no poseen una definición propia, sin embargo tienen como resultado que sea relacionado con un tema de salud, siendo ese precisamente su objeto; en ese sentido se evidencia que la sociedad inscrita “Clínica Integral Biosalud”, puede generar confusión al tener en común ese mismo enfoque hacia los usuarios [...]. De conformidad con lo anteriormente indicado, el criterio de esta Dirección es que la inscripción de la sociedad denominada: Clínica de Terapia Integral Biosalud, debe ajustarse a la limitación contenida en el artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. [...]

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de Personas Jurídicas el 26 de enero de 2021, la representación de la empresa **CLÍNICA DE TERAPIA INTEGRAL BIOSALUD S.A.**, apeló, argumentando, que no comparte el criterio del Registro cuando indica en la resolución recurrida que: “... **en razón de tratarse de una combinación de las palabras Bio y Salud; que al ser unidas no poseen una definición propia, sin embargo, tienen como resultado que sea relacionado con un tema de salud ...**”, porque considera que

se trata de una palabra compuesta que se forma por la unión de dos o más palabras simples, es decir, por la unión de dos o más lexemas. Abundan ejemplos de palabras compuestas que son genéricas y que por lo tanto no podrían ser objeto de la protección que se le confiere a la actora en este procedimiento administrativo. Por ejemplo “abrebotellas”, “puntapié”, “baloncesto”. Cita algunos ejemplos del uso del prefijo bio que son imposible de proteger dado que resultan genéricos. Refiere a otros ejemplos que resultan genéricos: Biodiversidad, bioelemento, bioética, biografía, biomasa, biometría, biomolécula, bioquímica, biógrafo, biólogo, biótico. Es reduccionista concluir que por no estar en el diccionario de la Real Académica Española no es de uso genérico. La protección de un término genérico transgrede los derechos de los demás agentes del comercio, pues les impide utilizar un término con el cual se designa normalmente una nueva tendencia de salud. BIOSALUD es un término genérico que alude a una serie de bienes y servicios que combinan una filosofía de vida con buenas prácticas alimenticias y el consumo de productos naturales que potencias una mayor y mejor calidad de vida.

Señala que BIO es un prefijo que significa todo lo que está relacionado con seres vivos y salud. Ambos términos reunidos o no en una sola palabra, son de uso genérico, y proceder a su inscripción, puede representar un exceso de ese Registro y un antecedente negativo.

Indica, a modo de ejemplo, que si la actora hubiese decidido la marca de su representada de la siguiente manera: Centro de automóviles, en vez de Centro de Biosalud, ¿podrían otros comerciantes y empresarios utilizar o no el término compuesto automóviles? La respuesta es en nuestro criterio que sí, porque automóviles es un término de uso común y frecuente al igual que Biosalud. Es por esa razón que considera que lo resuelto podría constituir una violación al artículo 46 de la Constitución Política, así como los artículos 6, 10, 12, 14, y 17 de la Ley de

Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472. Sería monopolístico, limitaría la libre competencia y el acceso de consumidores a fuentes alternativas.

Además, manifiesta que lo resuelto por el Registro carece de fundamentación, así como de un análisis profundo de las consecuencias de proceder a conceder la protección excesiva de un servicio de salud a uno de los competidores en el campo de la Biosalud. Solicita se revoque lo resuelto por la Subdirección de Personas Jurídicas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de la sociedad **CENTRO DE BIO SALUD S.A.**, los siguientes signos:



1.- Nombre comercial , fecha de solicitud el 10 de octubre de 2008, registro **189174**, inscrito el **17 de abril de 2009**, protege en clase 49 de la nomenclatura internacional “Un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos naturales, macrobióticos y dietéticos, ubicado en el Centro Comercial Plaza del Sol”. (folios 11 a 12 del expediente principal).

2.- Marca de servicios , fecha de solicitud el 15 de marzo de 2019, registro **282216**, inscrita el **23 de agosto de 2019**, vigente hasta el 23 de agosto de 2029, protege en clases 35 y 39 los siguientes servicios: **Clase 35:** Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, importación, exportación, y ventas al por mayor y al detalle, y **Clase 39:**

Servicios de Distribución de productos naturales, medicinales, suplementos alimenticios, productos alimenticios y bebidas, cosméticos, aromaterapia, ropa, calzado y sombrerería y accesorios, así como accesorios deportivos y para meditación. (folios 13 a 14 del expediente principal, y folios 22 a 23 del legajo digital de apelación).

3.- Nombre comercial  **Biosalud**, fecha de solicitud 15 de marzo de 2019, registro **280943**, inscrito el **16 de julio de 2019**, protege en clase 49 de la nomenclatura internacional “Un establecimiento comercial dedicado a fabricación, importación, exportación, distribución y venta al por mayor y al detalle de productos naturales, medicinales, suplementos alimenticios, productos alimenticios y bebidas, cosméticos, aromaterapia, ropa, calzado y sombrerería y accesorios, así como accesorios deportivos y para meditación. Ubicado en San José, Curridabat, Plaza del Sol, contiguo al supermercado Automercado. (folios 20 a 21 del legajo digital de apelación).

4.- La sociedad Centro de Bio Salud Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica 3-101-050043, está inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, con un plazo que va desde el 13 de enero de 1982 al 13 de enero de 2032. (folios 61 a 62 del expediente principal).

5.- La sociedad Clínica de Terapia Integral Biosalud Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-778626, está inscrita en el Registro de Personas Jurídicas desde el **03 de abril de 2019**, con un plazo que va del 28 de marzo de 2019 al 28 de marzo de 2118. (folios 15 a 16 y 51 a 52 del expediente principal).

TERCERO. 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.

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. Este Tribunal habiendo analizado la resolución recurrida, así como los agravios del apelante, establece que en el presente caso no se está en un análisis de signos distintivos, sino ante un examen para determinar si la persona jurídica en conflicto, incluye en su denominación social un signo distintivo registrado, por ende, no es aplicable examinar el uso de términos genéricos o de uso común.

Es importante indicar que el artículo 24 del Reglamento del Registro Público, decreto ejecutivo número 26771-J, indica cuales son los documentos que se inscriben en el Registro de Personas Jurídicas y remite para ello al artículo 235 del Código de Comercio, que en su inciso a) hace referencia a las escrituras de constitución, prórroga, modificación o disolución de las sociedades comerciales y las empresas individuales de responsabilidad limitada, así como los documentos referentes a la fusión o transformación de sociedades; y por otra parte, el artículo 91 de la Ley de marcas y otros signos distintivos en adelante Ley de marcas, indica que la administración de la propiedad industrial está a cargo del Registro de la Propiedad Industrial (hoy Registro de la Propiedad Intelectual) adscrito al Registro Nacional.

Los numerales citados son claros al establecer qué materia es de conocimiento de

cada uno de los Registros que se ven involucrados en este asunto, de tal suerte que el artículo 103 del Código de Comercio, es aplicable para el caso de las sociedades cuya denominación es similar, pero no entra a cuestionar esa similitud con las marcas u otros signos distintivos, que es materia propia del Registro de la Propiedad Intelectual. Es por eso, que pese a esa independencia material entre uno y otro Registro, a efecto de evitar el presupuesto establecido en el artículo 29 de la Ley de marcas, el Registro de Personas Jurídicas debe, previo a inscribir un documento de sociedad, hacer el estudio respectivo en la base de datos que corresponda.

El referido artículo 29, establece la prohibición de adoptar una marca ajena con denominación social, al señalar que: “[...] **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 dé su consentimiento escrito.” (la negrita es del original)

En el caso que se discute, se tiene como un hecho debidamente demostrado que la denominación social cuestionada por la accionante, sea: **CLÍNICA DE TERAPIA INTEGRAL BIOSALUD S.A.**, fue inscrita el **3 de abril de 2019**, en el Registro de Personas Jurídicas, bajo el número de cédula jurídica 3-101-778626, cuyo plazo inicia el 28 de marzo de 2019, y vence el 28 de marzo de 2118, incluye parcialmente dentro de su razón social la palabra **BIOSALUD**, que constituye el nombre comercial



, el cual fue presentado al Registro el 10 de octubre de 2008, e inscrito bajo el registro número 189174 desde el **17 de abril de 2009**, cuyo titular es la sociedad **CENTRO DE BIO SALUD S.A.**, se observa que el nombre comercial

registro 189174 se inscribió en el entonces Registro de la Propiedad Industrial casi 10 años antes de la constitución de la sociedad **CLÍNICA DE TERAPIA INTEGRAL BIOSALUD S.A.**

Al analizar comparativamente el nombre comercial inscrito, registro 189174, con la denominación social **CLÍNICA DE TERAPIA INTEGRAL BIOSALUD, S.A.**, no puede excluirse la aplicación de lo preceptuado por el artículo 29 de la Ley de marcas citado, cuya prohibición del uso de “una marca registrada” debe interpretarse en forma amplia haciéndolo extensivo a “todo signo distintivo”, incluyendo el nombre comercial, el cual resulta, por su naturaleza y función muy similar o próximo a la denominación social pues en su actividad comercial, al ser utilizada la denominación en la publicidad y documentación comercial, puede causar un riesgo de confusión en los terceros, ya que desempeña las funciones económicas propias de un signo distintivo.

Dicho artículo es de aplicación también a los nombres comerciales a tenor de los principios de protección de los derechos e intereses legítimos de los titulares de los diferentes signos distintivos, objeto de la citada Ley de marcas que establece en el artículo 1, que en lo de interés señala: “[...] La presente ley tiene por objeto proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y **otros signos distintivos** así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.”. (El subrayado y la negrita no son del original)

Ahora bien, en el caso presente caso, es importante mencionar que la sociedad accionante **CENTRO DE BIO SALUD S.A.**, además, de ser la propietaria del



nombre comercial , registro 189174, inscrito el 17 de abril de 2009,

también es titular de los signos , con fecha de presentación de solicitud 15 de marzo de 2019, registro 282216, inscrito el 23 de agosto de 2019, y registro 280943, inscrito el 16 de julio de 2019, los cuales como puede apreciarse poseen como antecedente el nombre comercial inscrito desde el 17 de abril de 2009, y este tiene como precedente la denominación **CENTRO DE BIO SALUD S.A.**, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas desde el año de 1982, de ahí, que al estar incluido parcialmente el nombre comercial, registro 189174, en la razón social **CLÍNICA DE TERAPIA INTEGRAL BIOSALUD S.A.**, existe la posibilidad de que se cause confusión en el comercio al vincularse a la persona jurídica que se discute con el nombre comercial contenido parcialmente en ella.

Atendiendo los agravios que plantea la representación de la empresa recurrente **CLÍNICA DE TERAPIA INTEGRAL BIOSALUD S.A.**, considera importante este Tribunal recordar a la apelante que en el presente caso nos encontramos en presencia de los supuestos que establece el artículo 29 de la Ley de marcas, y no ante un análisis de signos distintivos conforme las reglas que establece el artículo 24 de la ley citada, por consiguiente, no es aplicable realizar un examen a efecto de determinar si se está en presencia del uso de términos genéricos o de uso común.



Es por esta razón, y al tener por demostrado que el nombre comercial , registro 189174, inscrito desde el 17 de abril de 2009, está incluido en la denominación social de la empresa que se discute, es posible que se cause una

confusión en el comercio al relacionarse a la persona jurídica cuya denominación social se cuestiona, con el origen empresarial del nombre comercial que se dice en ella contenida.

Así las cosas, este Tribunal confirma la resolución venida en alzada, pero por las razones expuestas en la presente resolución.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones y citas legales expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la sociedad apelante **CLÍNICA DE TERAPIA INTEGRAL BIOSALUD, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas venida en alzada, la que en este acto se confirma, para que se mantenga la medida cautelar de inmovilización en el asiento de registro de la sociedad **CLÍNICA DE TERAPIA INTEGRAL BIOSALUD, S.A.**, inscrita en el Registro indicado el 3 de abril de 2019, bajo la cédula de persona jurídica 3-101-778626.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora Ana Elena Pérez Ortega, en su condición de presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **CLÍNICA DE TERAPIA INTEGRAL BIOSALUD, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 09:00 horas del 18 de enero de 2021, la que en este acto **SE CONFIRMA**, para que se mantenga la medida cautelar de inmovilización en el asiento de registro de la sociedad **CLÍNICA DE TERAPIA INTEGRAL BIOSALUD, S.A.**, inscrita en el

Registro indicado el 3 de abril de 2019, bajo la cédula de persona jurídica 3-101-778626. 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, Ley 8039 y 29 del Reglamento operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el diario oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto de 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR

DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA

TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.40.