

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0202-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL “DISTRIBUIDORA ÓPTICA”**

**DISTRIBUIDORA ÓPTICA S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-11565)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0536-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con diecisiete minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Francisco Javier Prada López, optometrista, vecino de San José, cédula de identidad 1-579-009, en su condición de vicepresidente con facultades de apoderado generalísimo de la empresa **DISTRIBUIDORA ÓPTICA S.A.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-24268, domiciliada en San José, Calle cuatro, avenida tres y cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:35 horas del 10 de marzo del 2020.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 18 de diciembre de 2019 la empresa **DISTRIBUIDORA ÓPTICA S.A.**, solicitó el registro del nombre comercial

“**DISTRIBUIDORA ÓPTICA**”, en clase 49 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la importación, venta y distribución de equipos médicos para cirugía, productos farmacéuticos y oftalmológicos, productos para diagnóstico y dispositivos descartables en diferentes áreas como Oftalmología, Cirugía Plástica, ORL, Gastroenterología, Medicina General y Dermatología.

Mediante resolución de las 14:22:35 horas del 10 de marzo del 2020 El Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción del nombre comercial solicitado con fundamentado en los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y signos distintivos por determinar que resulta falta de distintividad con respecto al giro comercial que se pretende proteger y distinguir.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución indicada, manifestando lo siguiente:

1. Que su representada se dedica a vender y comercializar productos y servicios relacionados con la oftalmología en todas sus áreas, desde preventiva hasta correctiva como lo es la cirugía, oftalmológica y de mantenimiento, por lo que el signo no resulta engañoso.
2. Que el nombre comercial solicitado es más que denominativo y representativo de los productos y servicios que comercializa su mandante, y que ha distinguido su empresa desde 1975 en el mercado costarricense e internacional a través de sus alianzas.
3. Que no es procedente aplicar a las solicitudes de nombres comerciales las reglas de imposibilidad señaladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas.
4. Que el nombre comercial cumple a cabalidad con los requisitos de perceptibilidad, distintividad, decoro e inconfundibilidad.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto.

---

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten 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. Distintividad y registro de nombres comerciales.** De conformidad con el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 y sus reformas, el nombre comercial se define como: “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.”

Todo nombre comercial debe cumplir varios requisitos para que sea posible su registro; estos han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma:

- a) **perceptibilidad**, esto es, 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 2º de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, en otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) **inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, 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, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de

imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7° y 8° de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos. [Voto 05-2008 de las 11 horas del 14 de enero de 2008]. (El subrayado es agregado).

Lo anterior se sustenta en lo que indica el artículo 65 de la ley citada el cual brinda los criterios para rechazar el nombre comercial:

**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.

Además, el registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado; Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones de este tipo de signo:

1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. [Guerrero Gaitán, M. (2016) *El Nuevo Derecho de Marcas*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, p.265]

Bajo ese conocimiento, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales que están íntimamente ligadas a su admisibilidad:

1) Identificar a una empresa en el tráfico mercantil.

2) Distinguir a la empresa de las demás que desarrollan actividades idénticas o similares.

Por lo tanto, se debe analizar el nombre comercial solicitado, a la luz de la normativa, doctrina y jurisprudencia citada para determinar si es posible su inscripción.

En el caso que nos ocupa y tomando en cuenta lo antes expuesto, se observa que la denominación propuesta **“DISTRIBUIDORA ÓPTICA”**, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la importación, venta y distribución de equipos médicos para cirugía, productos farmacéuticos y oftalmológicos, productos para diagnóstico y dispositivos descartables en diferentes áreas como oftalmología, cirugía plástica, ORL, gastroenterología, medicina general y dermatología, está conformada por una expresión compuesta de términos que no le otorgan distintividad al ser de uso común dentro del giro o actividad comercial a realizar en el campo oftalmológico.

Es de mérito recordar que las elocuciones genéricas o de uso común en el comercio para describir un determinado producto o servicio no pueden ser apropiadas o monopolizadas por un tercero, ya que ello dejaría en desventaja a los demás competidores o comerciantes a poder utilizarlas en sus propuestas.

De ello entonces, se colige que la denominación empleada **“DISTRIBUIDORA ÓPTICA”** no contiene ninguna carga distintiva que lo haga identificable de sus otros competidores, y tampoco emplea ningún otro elemento adicional que pueda ser valorado y analizado que lo diferencie en el mercado, aptitud por medio de la cual el consumidor, de manera inmediata, lo podría identificar e individualizar de otros de su misma especie o naturaleza dentro del tráfico mercantil, sin posibilidad de que se confunda. Situación que valga indicar no se materializa en el presente caso.

Aunado a ello, merece destacar que la denominación propuesta para el nombre comercial

“**DISTRIBUIDORA ÓPTICA**”, si bien es cierto pretende la comercialización de productos ópticos, también deja entre ver de la lista consignada que pretende la protección y comercialización de productos relativos otras áreas diferentes, por lo que tal situación también generaría confusión en el consumidor dado que el nombre del establecimiento contempla una especificación de la actividad en el nombre comercial pretendido, por lo que se denota una causal más para denegar su protección registral, conforme el contenido del artículo 65 de la Ley de marcas citado.

En este sentido, este Tribunal considera que lo dispuesto por el Registro se encuentra ajustado a derecho y al mérito de los autos, por lo que procede confirmar la resolución venida en alzada; como se determinó, el signo propuesto carece de aptitud distintiva con relación al giro comercial que se pretende comercializar, lo cual contraviene el contenido de la normativa analizada.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos señalados por el apelante se debe indicar que tal y como fue analizado en sede registral y ahora por este órgano de alzada, el denominativo propuesto no solo carece de distintividad con relación a los productos oftalmológicos que pretende comercializar al emplear términos de uso común que no le proporcionan esa condición, sino que recae en términos descriptivos propios de la actividad, por lo tanto, inadmisibles para su protección. Asimismo, emplea esos términos específicos de la rama oftálmica para pretender comercializar productos que pertenecen otras áreas diferentes de la medicina, por lo que podría causar confusión sobre la identidad, naturaleza, actividad y giro comercial del establecimiento; por ende, se torna inadmisibile al amparo del artículo 65 de repetida cita y como consecuencia procede su recazo.

Por todo lo anterior, los alegatos del recurrente no pueden ser acogidos, porque el denominativo como bien lo indica en su escrito de agravios es representativo, en otras palabras, descriptivo del servicio, situación que a todas luces más que atribuirle el requisito

---

de registrabilidad contenido en la aptitud distintiva necesaria para su protección, lo torna inadmisibles dada su carencia de distintividad o diferenciación respecto de otros competidores para ejercer dicha actividad en el mercado, por lo que posible concederle protección registral.

Aunado a ello, tampoco se podría considerar que la trascendencia de la compañía solicitante DISTRIBUIDORA ÓPTICA S.A., en el mercado y sus correspondientes alianzas con diferentes proveedores a nivel mundial, le proporcione los elementos requeridos para su registración; estas no son consideraciones por medio de las cuales el denominativo marcario propuesto subsane la falta de requerimientos y se le pueda conceder protección. En ese sentido, se rechazan sus argumentaciones.

Agrega, el apelante que el nombre comercial propuesto por su mandante cumple a cabalidad con los requisitos de perceptibilidad, distintividad, decoro, inconfundibilidad, para su inscripción. Al respecto, cabe indicar que tal y como fue determinado en el estudio y análisis del denominativo propuesto, el empleo de términos de uso común relacionados directamente con la actividad comercial que se pretende proteger y desarrollar, hace que tales requerimientos no se constituyan, y como consecuencia proceda su rechazo. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

Por otra parte, señala el recurrente que no es procedente aplicar a las solicitudes de nombres comerciales las reglas de imposibilidad señaladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas. Respecto a este punto es importante aclarar que efectivamente la distintividad del nombre comercial no puede ser equiparada a la distintividad de las marcas, esta debe ser apreciada con relación a sus funciones principales, sea identificadora y diferenciadora, como bien fueron analizadas anteriormente.

Sin embargo, existe una diferencia entre una marca y un nombre comercial que muchos no identifican. Esa discrepancia se configura más que todo en su forma de empleo y en la finalidad de su utilización, que a la postre permite llegar a determinar el requisito de

---

distintividad de cada signo. La primera protege un servicio, el segundo el establecimiento donde se da el servicio. A nivel comercial esta disimilitud es fundamental, de tal forma que los requisitos de admisibilidad de un nombre comercial son más flexibles que los de una marca de productos o servicios porque aquí lo que interesa es que ese nombre comercial no se confunda con otro de igual naturaleza.

De ello entonces se puede colegir, que en una marca de productos o servicios el signo recae sobre la prestación, y su finalidad es diferenciarla de las demás. Por su parte el nombre comercial no busca o trata de diferenciar una prestación de otras, el mismo artículo 2 de la Ley de marcas al definir el concepto indica que lo que pretende identificar es al sujeto (establecimiento) que introduce en el mercado la prestación, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de instancia en la resolución venida en alzada. En este sentido, se rechaza lo alegado por el recurrente pues del contenido de resolución apelada no se desprende que le hayan sido aplicadas las reglas de calificación registral establecidas en los numerales 7 y 8 de la ley de rito.

No obstante, cabe agregar por parte este Tribunal, que el registro de un nombre comercial es declarativo y no constitutivo, por lo que, pese al rechazo por incumplimiento de los requisitos legales para acceder a la publicidad registral, su titular puede hacer uso de este dentro del tráfico mercantil, conforme lo indicado en el artículo 64 de la Ley de marcas, el cual establece que el nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio.

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Francisco Javier Prada López, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **DISTRIBUIDORA OPTICA S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:22:35 horas del 10 de marzo del 2020, la que en este acto se confirma.

---

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Francisco Javier Prada López, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **DISTRIBUIDORA OPTICA S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:22:35 horas del 10 de marzo del 2020, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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**.

**Karen Quesada Bermudez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

Maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**