
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0329-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

CENTRO MÉDICO NAZARETH, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-1375)

Marcas y otros Signos

VOTO 0599-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con veinticinco minutos del dos de noviembre del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Alejandro Sandoval Díaz**, mayor, costarricense, casado dos veces, médico, vecino de Villa Nelly, cédula de identidad número uno-cero cuatrocientos setenta-cero seiscientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial del **CENTRO MÉDICO NAZARETH, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica tres-ciento uno-doscientos noventa mil ochocientos cincuenta y seis, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:35:14 horas del 5 de mayo del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de febrero del dos mil diecisiete, el señor **Sandoval Díaz**, de calidades y condición dicha, solicitó

**CENTRO MÉDICO
NAZARETH**

la inscripción del signo como nombre comercial para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a servicios médicos”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 11:35:14 horas del 5 de mayo del 2017, resolvió con fundamento en el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 de su Reglamento: “[...] Rechazar el nombre comercial solicitado para inscripción [...]”.

TERCERO. Inconforme con la resolución indicada, por escrito planteado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de mayo del 2017, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra, el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las 13:07:41 horas del 25 de mayo de 2017.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la **FARMACIA NAZARET DEL ESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, el nombre comercial “**NAZARET FARMACIA**” bajo el

registro número **121092**, desde el 21 de julio del 2000, para proteger y distinguir: “un establecimiento dedicado a la venta y comercialización de medicamentos y productos farmacéuticos para consumo humano y veterinario. Ubicado en San José, Zapote, 150 metros al sur de la Iglesia Católica”. (Ver folio 14 y 15 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, la representación del CENTRO MÉDICO NAZARET, solicita la inscripción del nombre comercial **CENTRO MÉDICO NAZARETH**, para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a servicios médicos”.

El Registro de la Propiedad Industrial le indica al solicitante que en la publicidad registral se encuentra inscrito el signo **NAZARET FARMACIA**, que protege y distingue “un establecimiento dedicado a la venta y comercialización de medicamentos y productos farmacéuticos para consumo humano y veterinario. Ubicado en San José, Zapote, 150 metros al sur de la Iglesia Católica”, en clase 49 de la nomenclatura internacional.

Consecuencia de lo anterior el Registro rechaza la inscripción del nombre comercial propuesto, por considerar que, al existir similitud gráfica, fonética e ideológica, entre los signos solicitado CENTRO MÉDICO NAZARETH y el inscrito NAZARET FARMACIA, podría causar confusión en los consumidores, por lo que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos distintivos, fundamentándose para ello, en el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la apelante alega que es distinto una farmacia a un centro médico. La Farmacia ofrece medicamentos a la venta, los Centros Médicos ofrecen servicios atención a la salud, son muy distintas, por lo que los clientes de una y otra no podrán confundirse en el mercado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos. En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, el cual debe ser cotejado con el nombre comercial inscrito, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 24 de su Reglamento. Debe ser dilucidado si la coexistencia de los signos enfrentados, pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los citados artículos se advierte que, en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“[...] 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley Marcas)”. (destacado en negrita no es del original).

En virtud de lo expuesto, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son el



solicitado , para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a “**servicios médicos**”, y el signo **NAZARET FARMACIA**, inscrito bajo el registro

número **121092**, que protege “un establecimiento dedicado a la **venta y comercialización de medicamentos y productos farmacéuticos para consumo humano y veterinario**, ubicado en San José, Zapote, 150 metros al sur de la Iglesia Católica, en clase 49 de la nomenclatura internacional.

Al enfrentar dichos signos, tal y como lo establece el artículo 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual permite calificar las similitudes y diferencias entre los distintivos en discusión, se determina que los signos cotejados tienen una estructura gramatical similar. Nótese que el signo registrado **NAZARET** FARMACIA está incluido en el signo solicitado CENTRO MÉDICO **NAZARETH**, toda vez, que la letra “**H**” y el diseño de un **rectángulo** en la propuesta no le agrega distintividad suficiente para que sea percibido de manera diferente, ya que el factor tópico preponderante entre éstos es **NAZARET**. En virtud de ello, este Tribunal coincide en el análisis extrínseco realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que el nombre comercial objeto de registro es inadmisibles por carecer de distintividad, por existir un registro previo que es similar al solicitado, ya que comparten el término NAZARET, provocando una similitud gráfica, fonética e ideológica. Esta situación podría inducir a los consumidores a creer que el signo a inscribir constituye una variación del nombre comercial registrado o que existe conexión de carácter comercial entre las empresas titulares de los signos, lo que determina que no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

El hecho que el giro comercial de los signos en conflicto, pertenezcan a un sector de la publicidad y mercadeo vinculados entre sí (campo de la salud) abonado a que éstos son similares en su elemento preponderante, se configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos, de coexistir los signos distintivos. Por lo tanto, contrario a lo que alega el recurrente, que los giros comerciales de uno y otro signo son diferentes, existe posibilidad que éstos sean confundibles, primero porque se asemejan en el factor tópico preponderante NAZARET, y segundo porque la actividad comercial

que desarrollan los establecimientos comerciales CENTRO MÉDICO NAZARETH y NAZARET FARMACIA, se relacionan entre sí porque van dirigidas al campo de salud.

Resulta importante señalar en este escenario, que una vez registrado un signo y hasta tanto no sea cancelado, el mismo goza de protección registral conforme lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no puede aceptarse la inscripción de nuevos signos que contraríen otro inscrito en violación como es el caso que se conoce, del artículo 65 de la ley de rito en perjuicio del consumidor la libre competencia y los derechos inscritos esto precisamente a efecto de garantizar los objetivos del sistema marcario dados en el artículo 1 de la Ley de Marcas supra citado.

Al concluirse que con el signo que se pretende registrar se podría afectar los derechos de la empresa titular del signo inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial **CENTRO MÉDICO NAZARET (diseño)**.

Por lo anterior, es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Alejandro Sandoval Díaz**, en su condición de apoderado **generalísimo** sin límite de suma del **CENTRO MÉDICO NAZARETH, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:35:14 horas del 5 de mayo del 2017, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción del nombre comercial **CENTRO MÉDICO NAZARETH (diseño)**.

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 y 2 del Reglamento

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Alejandro Sandoval Díaz**, en su condición de apoderado **generalísimo** sin límite de suma del **CENTRO MÉDICO NAZARETH, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:35:14 horas del 5 de mayo del 2017, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción del nombre comercial **CENTRO MÉDICO NAZARETH (diseño)**. 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

Kattia Cordero Mora

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22

