

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0352-TRA-PI



Solicitud de inscripción del Nombre comercial

PRO MEDICAL TEAM COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-556)

VOTO 0697-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas diez minutos del once de diciembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Eladio Fernández González**, quien es mayor, abogado, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número 2-0552 0200, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRO MEDICAL TEAM COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con cédula de persona jurídica 3-102-730527 sociedad organizada bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Alajuela Central, Calle 11, cien metros este y cien metros sur del AMPM de Plaza Real, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y tres minutos cincuenta y ocho segundos del cinco de mayo de dos mil diecisiete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:05:01 horas del 23 de enero de 2017, por el licenciado **Luis Eladio Fernández González**, apoderado especial de la empresa **PRO MEDICAL TEAM COSTA RICA**

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, solicitó el registro del nombre comercial “**PRO MEDICAL TEAM PROFESSIONAL REHABILITATION & ORTHOPEDICS**” (**Diseño**), para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a: servicios profesionales en salud relacionados con eventos masivos a nivel nacional e internacional, tanto en el ámbito deportivo como recreativo.*” Con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:01:05 del 2 de febrero de 2017, realiza observaciones por motivos intrínsecos conforme el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el solicitante mediante escrito presentado el 21 de marzo de 2017 señaló que conforme a la prevención del Registro de la Propiedad Industrial, solicita la modificación de la parte denominativa del signo a efecto de realizar la supresión de las palabras MEDICAL TEAM y que se lea “PRO PROFESIONAL REHABILITATION & ORTHOPEDICS.”

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas con cincuenta y tres minutos cincuenta y ocho segundos del cinco de mayo de dos mil diecisiete, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO: (...) SE RESUELVE: i. Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:42:11 horas del 12 de mayo de 2017, el licenciado **Luis Eladio Fernández González** en la representación indicada, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución el cual fue admitido y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

SEXTO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial considera que el signo solicitado **PRO PROFESSIONAL REHABILITATION & ORTHOPEDICS” (Diseño)** incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al considerar que los términos que componen el signo son palabras de uso común que en la usanza comercial utilizan las diferentes empresas para identificar el giro comercial, y que en cuanto a los elementos figurativos que acompañan el signo no aportan una carga distintiva suficiente; continúa indicando el Registro que dichos términos de manera directa proyectan o transmiten que se trata específicamente de un establecimiento en donde se dan servicios de rehabilitación y de ortopedia en el área de la medicina por medio de un equipo de profesionales, además considera que el signo marcario propuesto en relación con el giro comercial a proteger no posee la suficiente aptitud distintiva que requiere un signo para ser registrado, por lo tanto existe argumento para denegar la solicitud del nombre comercial solicitado por parte del licenciado Luis Eladio Fernández González

Por su parte manifiesta el recurrente en su escrito de agravios que la objeción hecha por el Registro de la Propiedad Industrial no es procedente por cuanto el nombre comercial tiene un giro más amplio, que solo la rehabilitación y la ortopedia, ya que se ofrecen diferentes servicios

para eventos masivos y eventos deportivos entre los que destacan : Medicina general, ortopedia, traumatología, terapia física, rehabilitación , nutrición deportiva y otros más afines. Adicionalmente señala que, respecto a las palabras de uso genérico, “PROFESSIONAL REHABILITATION & ORTHOPEDICS”, solicita la no reserva de dichos términos. Indica que el signo solicitado ha tenido una distinción sobrevenida por el uso, en la participación de eventos masivos y deportivos a nivel nacional como internacional. Continúa manifestando que en cuanto a lo objetado por el registrador respecto al elemento figurativo que este se compone de una cruz en color rojo y una ola de mar en medio de la cruz en color blanco y rojo, señala que el signo solicitado contiene las tres características esenciales: es original, único e innovador. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación planteado.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Los *signos distintivos* son, en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio.

Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, los signos distintivos incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, abril de 2004, p. 17; puede consultarse en la biblioteca de este Tribunal).

Para lo que interesa en esta oportunidad, es pertinente recordar que el ***nombre comercial*** es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial y distinguir su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, ***nombre comercial*** es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal como se infiere de la definición establecida en el artículo 2º de la Ley de Marcas, al estipular que el ***nombre comercial*** es un “***Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado***”.

Bajo esa misma línea de pensamiento, BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el ***nombre comercial*** es: “... *aquel bajo el cual un comerciante – empleando la palabra en su sentido más amplio–ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...*” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>), de lo que se deduce que la protección del ***nombre comercial***, se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

Tales nociones son las que revelan que el objeto del ***nombre comercial***, de acuerdo con las definiciones dadas por la doctrina en general y el artículo 2º de la Ley de Marcas en particular, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose en un signo, la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de productos, ubicación geográfica, etcétera, lo que le permite a la empresa ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

Ahora bien, los artículos 64 y siguientes de la Ley de Marcas, regulan los *nombres comerciales*, dando por supuesto (porque así lo es), que el régimen y trámites para la protección de un *nombre comercial* es muy similar al de la *marca*, resulta que pueden utilizarse para el primero, las mismas normas previstas para la segunda, al respecto el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Marcas dispone: “**Artículo 41. —Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes**”, pero sin soslayar que, en lo que se refiere al examen relativo a la **admisibilidad** o no de un nombre comercial, las normas que deben ser aplicadas son los numerales 2º (ya transcrito) y 65 de la Ley de Marcas, diciendo éste lo siguiente:

“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”.

En consecuencia, un *nombre comercial* puede ser objeto de registración cuando cumple a cabalidad con los siguientes elementos: **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**, es 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).

En cuanto al carácter distintivo señala la doctrina que: “El carácter *distintivo* de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos

y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, **la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado**... El *carácter distintivo* constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos *per se* no aptos para constituir marca... la marca carece de carácter distintivo **cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras**.” LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007 (Negrita y subrayado no son del original).

Conforme lo indicado se desprende la importancia y lo significativo que es el elemento de la distintividad, convirtiéndose en un requisito indispensable para su protección e inscripción. En cuanto al análisis de la distintividad del nombre comercial solicitado, se tiene que carece de la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado en su parte denominativa por términos cuyo significado es conocido por la población y que al relacionarlos con el giro comercial no le aportan un carácter distintivo, siendo que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es **“PRO PROFESSIONAL REHABILITATION & ORTHOPEDICS”** para distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a: servicios profesionales en salud relacionados con eventos masivos a nivel nacional e internacional, tanto en el ámbito deportivo como recreativo”*, obsérvese como el signo solicitado no tiene la suficiente distintividad respecto a los servicios que desea proteger, ya que son palabras genéricas y de uso común.

Analizada la solicitud y sus modificaciones arriba este Tribunal a la conclusión que se debe confirmar la resolución apelada. El signo solicitado no contiene la suficiente carga distintiva para acceder a su registrabilidad, nótese tal cual lo indica el solicitante la cruz roja no aporta ningún elemento diferente al giro comercial que se pretende distinguir por cuanto la misma es un símbolo tradicional del sector salud. Por otro lado, la palabra PRO por sí misma no es suficiente para otorgar esa característica necesaria de distintividad porque ya sea que signifique

la abreviatura de las palabras PROFESSIONAL REHABILITATION & ORTHOPEDICS o se lea como un prefijo de ventaja o beneficio, este no es suficiente para alcanzar la distintividad, por cuanto describe la actividad misma del giro comercial o da una posible característica del servicio.

Este Tribunal coincide con el Registro que efectivamente al nombre comercial solicitado no tiene la suficiente distintividad para ser registrado al estar compuesto por términos genéricos que al estar unidos se diferencian bien a su pronunciación con un significado propio cada uno.

En cuanto a los agravios del apelante se debe señalar que en cuanto al alegato de que el nombre comercial tiene aptitud distintiva, que tal y como quedó indicado, el mismo está conformado en su parte denominativa por términos cuyo significado es conocido por la población y que al relacionarlos con los servicios solicitados no le aportan un carácter distintivo. En cuanto a la distintividad sobrevenida alegada por la parte, según la prueba aportada la misma no es suficiente para determinar una característica que si bien este Tribunal ha reconocido en otros casos, para el que nos ocupa con la prueba aportada no es ni siquiera viable analizar, por tanto estos agravio deben ser rechazados.

Con base en las consideraciones anteriores, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado **Luis Eladio Fernández González**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRO MEDICAL TEAM COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y tres minutos cincuenta y ocho segundos del cinco de mayo de dos mil diecisiete, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es

Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el licenciado **Luis Eladio Fernández González**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRO MEDICAL TEAM COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y tres minutos cincuenta y ocho segundos del cinco de mayo de dos mil diecisiete, la cual en este acto *se confirma*, denegando la inscripción del nombre comercial solicitado. 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.***

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Perez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Quien suscribe, Guadalupe Ortíz Mora, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Kattia Mora Cordero, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse en un curso de capacitación fuera del país. Goicoechea 06 de abril de 2017.-