



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2011-0460-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “VIDA SANA NUTRICION ESPECIALIZADA”

CENTRO DE NUTRICION Y SALUD ARIAS & JIMENEZ, apelante

Registro Público de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 425-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 188-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintiuno de febrero del dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por la señora **Laura Jiménez Zamora**, mayor, casada, Empresaria, vecina de Alajuela, cédula dos – trescientos quince- quinientos veinte, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad “**VIDA SANA NUTRICION ESPECIALIZADA**”, sociedad constituida y existente conforme a las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en Alajuela, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con doce minutos y treinta y nueve segundos del trece de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial, el 21 de Enero de 2011, la señora **Laura Jiménez Zamora**, mayor, soltera, Administradora de Empresas, cédula uno- mil doscientos ochenta y tres- ciento sesenta y ocho, vecina de Alajuela, solicita la inscripción del nombre comercial “**VIDA SANA NUTRICION**



ESPECIALIZADA”, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la operación de un centro de nutrición y salud.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, por medio de la resolución de las quince horas con doce minutos y treinta y nueve segundos del trece de mayo de dos mil once, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado.

TERCERO. Que la señora **Jiménez Zamora**, en nombre de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 23 de Mayo de 2011, interpone recurso de apelación contra dicha resolución.

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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución de este asunto, por circunscribirse su análisis a aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESCRIMIDOS POR LA PARTE RECURRENTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial



“**VIDA SANA NUTRICION ESPECIALIZADA**”, por considerar, que el nombre comercial solicitado resulta carente de la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción, e inapropiable por parte de un particular, fundamentando su resolución en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa recurrente basó sus agravios, en que el término “VIDA SANA” es susceptible de inscripción registral, ya que existe un importante número de marcas y/o nombres comerciales debidamente registrados bajo este término, de tal manera que este argumento por el cual el Registro de la Propiedad Industrial decidió obstaculizar el registro de la presente solicitud se cayó por su propio peso, resultando ser muy débil y carente del el más mínimo argumento a su favor. Adicionalmente a lo anterior manifiesta la representada que no se trabaja de un nombre aislado sino que estaba acompañado de un logotipo o diseño especial. Menciona además que el Registro de la Propiedad Industrial está incurriendo en un trato discriminatorio en contra de su representada, al haber inscrito en forma múltiples solicitudes de registro de signos distintivos conteniendo los términos “VIDA SANA”, y no se logra demostrar que el nombre comercial solicitado sea imperceptible, indistintivo “**VIDA SANA NUTRICION ESPECIALIZADA**” o, indecoroso y confundible, siendo además el signo más destacado que forma parte del diseño y con mayor relevancia lo constituye los términos “VIDA SANA” y no es cierto que estos términos vengán a relacionarse directamente con el giro comercial que se desea proteger, ni que los términos “Nutrición Médica Especializada” continúen siendo apreciados por el consumidor promedio en el diseño del signo solicitado.

TERCERO. ANÁLISIS DE FONDO. SOBRE LA FALTA DE DISTINCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. La finalidad que tiene la Ley N° 7978, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran los nombres comerciales que conforme al



artículo 2 de dicha Ley, tal como lo citó el Registro, es definido como: *Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”

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. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del *nombre comercial* tiene una función puramente distintiva, reuniendo 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 los productos, entre otros, de lo que se colige que el *nombre comercial* es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales, es por eso que al aludir la norma 2 citada a la finalidad diferenciadora o identificadora del nombre comercial, aunque la refiera a la empresa en su relación con las demás empresas, no tiene más remedio que hablar seguidamente de la actividad de la empresa titular del nombre comercial que debe diferenciarse de las actividades idénticas o similares que desarrollen las otras empresas. 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>).

El régimen y trámites para la protección del *nombre comercial* es muy similar al de la *marca*, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que:



“Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas”, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que establece: “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”. (El destacado en negrita no es del texto original). En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con esos presupuestos.

Bajo ese concepto, considera este Tribunal, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que el nombre comercial que se pretende proteger **“VIDA SANA NUTRICION ESPECIALIZADA”**, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la operación de un centro de nutrición y salud, no posee carácter alguno que lo haga distintivo en relación con otros, ya que está compuesto por palabras que no lo diferencian en especial de otros establecimientos que se dedican al mismo ramo del comercio y al mismo tiempo, el conjunto de los vocablos que lo componen tampoco le otorgan el carácter de distintivo, siendo más bien una expresión de uso genérico inapropiable por parte de un solo comerciante.

Se debe de tener muy claro que el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al definir el nombre comercial, contempla la función de distintividad, que cumple el nombre comercial, y en el presente caso, el giro de la empresa para la que se solicita el nombre comercial **“VIDA SANA NUTRICION ESPECIALIZADA”**, como puede apreciarse



contiene la actividad de “**nutrición especializada**”, por lo que deviene en **descriptivo**. Nótese, que las palabras que conforman el signo, consisten en términos genéricos que describen la naturaleza de los servicios y el medio por el que se van a brindar, resultando, que dicha actividad es común aún para un número de empresas comerciales, por lo que no se podría dar protección.

Los términos genéricos no generan la distintividad establecida en el ya citado artículo 2 de la Ley de Marcas, causando con ello confusión en cuanto a la procedencia empresarial –artículo 65 de la Ley de Marcas ya que esa misma denominación, tal como se indicó, puede ser utilizada por cualquier comerciante que ejercite una actividad similar o idéntica dentro de un establecimiento mercantil. Por eso es necesario que el nombre comercial esté compuesto además, de palabras o términos que constituyan el eslabón diferenciador de ese signo, para que se cumpla con el requisito de la distintividad y no se cause confusión con respecto a otros establecimientos comerciales, por lo que debe de contener en sí mismo esa característica identificadora con respecto a otros, que dentro de su giro comercial expenden los mismos servicios. Así las cosas, esa falta de distinción e identificación del nombre comercial solicitado, hace que no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección al igual que para las marcas, es para aquellos signos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio, de ahí, que este Tribunal no comparte lo manifestado por la empresa solicitante y apelante cuando manifiesta “(...) *que el signo distintivo más destacado que forma parte del diseño, y por tanto, el que mayor relevancia reviste, lo constituyen los términos “VIDA SANA”*”, ello, por cuanto, el signo pretendido, en su conjunto como se indicó líneas atrás está constituida por términos genéricos que describen la naturaleza de los servicios y la forma en que se pretenden brindar, por lo que el signo solicitado carece de distintividad y por ende, es inapropiable, de ahí, que considera este Tribunal que el Registro **a quo**, resolvió conforme a derecho, y por ende, no violenta el principio de legalidad al momento de aplicar las normas, en el caso concreto, los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Además tampoco el alegato de la empresa recurrente es de recibo, específicamente cuando señala que



“(...) el Registro de la Propiedad Industrial está incurriendo en un trato discriminatorio en contra de mi representada mientras ese registro ya ha procedido a inscribir en debida forma múltiples solicitudes de registro de signos distintivos conteniendo los términos “VIDA SANA”, como ya (sic) o demostramos fehacientemente (...)”, por cuanto a pesar del hecho de que la empresa solicitante invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar el Registro para establecer la inscripción del signo solicitado, esto no viene a constituirse en un parámetro para que el Registro **a quo**, se sienta comprometido a inscribir el signo solicitado; porque se trata de diferentes calificaciones en distintos momentos.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad **“VIDA SANA NUTRICION ESPECIALIZADA”**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con doce minutos y treinta y nueve segundos del trece de mayo de dos mil once, la que 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, Ley No. 8039 y 29 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Laura Jiménez Zamora**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **“VIDA SANA NUTRICION ESPECIALIZADA”**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con doce minutos y treinta y nueve segundos del trece



de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Nombres comerciales

TE: Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial.

TG: Categorías de Signos Protegidos

TNR:00.42.22