



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0689-TRA-PI

**Solicitud de registro de nombre comercial MEDICAL CANNABIS COSTA RICA
(diseño)**

ZEGREENLAB S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-3557)

Marcas y otros signos

VOTO 0349-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Alan Elizondo Medina, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad nueve-ciento ochonovecientos veintidós, en su condición de apoderado especial de la empresa ZEGREENLAB S.A, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-seiscientos veintisiete mil quinientos quince, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y seis minutos, dos segundos del siete de agosto de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de abril de 2015 por el señor Emmanuel Pierre Javogue, de nacionalidad francesa, cédula de residencia uno dos cinco cero cero cero siete ocho tres uno, mayor, empresario, vecino de Santa Cruz de Guanacaste, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ZEGREENLAB S.A,** solicitó el registro del nombre comercial



para distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicas y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas . ”*

SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las once horas, treinta y seis minutos, dos segundos del siete de agosto de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso en lo conducente: **“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”**

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de agosto de 2015, el licenciado **Alan Elizondo Medina**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZEGREENLAB S.A** apeló la resolución referida, abriendo la competencia a la actuación de este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación 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 fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio al primero de setiembre de dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar lo pedido los artículos 2 y 65 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo está conformado por términos que no aportan la diferencia necesaria para obtener protección registral, además que el signo resulta engañoso ya que pretende proteger un establecimiento comercial donde se pueden ofrecer productos dirigidos a la salud humana y animal, lo cual conlleva a suponer que estos corresponden a cannabis medicada, sin embargo de no ser así provocaría engaño al consumidor ya que el giro no lo indica.

Por su parte, el apoderado de la empresa **ZEGREENLAB S.A** en su escrito de apelación señala que el distintivo Medical Cannabis no es genérico ni descriptivo ya que no debe ser analizado de forma separada en cuanto a los elementos que lo componen sino de forma compuesta y unitaria, además que el nombre comercial como concepto evoca más no describe la actividad del local comercial cuyo nombre se pretende proteger , agrega que no es posible concluir que el término Cannabis vaya en contra de la moral y el orden público. Solicita se revoque la resolución apelada y se declare con lugar la solicitud de inscripción del signo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el signo presentado para registrar como nombre comercial, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. Indica el artículo 2 de la Ley de Marcas:

Artículo 2.- Definiciones

Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

(...)



Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. (...) (subrayado nuestro).

Vemos como la propia definición dada por ley de nombre comercial implica que éste ha de tener una naturaleza distintiva respecto de la empresa y por ende de su giro comercial. El signo adquiere la aptitud distintiva de acuerdo su relación con el giro propuesto y la forma en que ambos son percibidos por los agentes económicos interesados en interactuar dentro del mercado con la empresa que se hace identificar con el nombre comercial escogido. El trámite de registro de signos distintivos se plantea como un ejercicio formal objetivo, en donde el signo propuesto para su registro ha de confrontarse con el marco de calificación registral, integrado por la propia solicitud, la normativa aplicable y los derechos previos de terceros oponibles: el signo tiene que cumplir con los requisitos que le exige el ordenamiento jurídico, que para el caso bajo estudio se encuentran regulados principalmente por los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas, referidos a los nombres comerciales.

Indica el artículo 65 de la Ley de Marcas:

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. (subrayado nuestro).

La aptitud distintiva que intrínsecamente ha de tener el signo para poder acceder a ser registrado como nombre comercial por el Registro de la Propiedad Industrial está ligada a la idea de que éste no se preste a causar confusión. En el presente asunto el signo propuesto



, referido a un local comercial dedicado a la venta de productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicas y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, implica que el giro propuesto según se solicita sea mucho más amplio que lo que el propio signo propone, sea la comercialización de productos médicos basados en cannabis, e incluso se incluyen otros productos que no tienen naturaleza médica, como lo son los desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas, lo cual hace que el signo propuesto sea totalmente una designación susceptible de causar confusión en los medios comerciales y el público sobre el giro comercial relativo a la empresa, artículo 65 de la Ley de Marcas. Y aun realizando las limitaciones respectivas en el giro comercial que se solicita, ¿cómo se diferenciarían de otros establecimientos que también ofrezcan productos a base de cannabis medicinal y que estén ubicados en Costa Rica?

Indica el apelante que el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso, lo cual es cierto, pero eso no quiere decir que si éste se somete al escrutinio de la Administración para poder gozar de la publicidad registral ésta no deba ser calificada de acuerdo a lo establecido por el artículo 65 antes transcrito, sobre el particular ya este Tribunal ha sostenido en el Voto 0707-2014 de las trece horas cuarenta minutos del dieciséis de octubre de dos mil catorce lo siguiente:

De previo a realizar el cotejo respectivo entre los nombres comerciales inscritos y el solicitado, es importante sentar algunas bases conceptuales respecto de este signo distintivo. Nuestro Código de Comercio, en sus artículos del 242 al 250, regula lo relacionado a la forma en que han de identificarse los comerciantes en el tráfico mercantil, indicándose en la primera parte del artículo 242, la obligación de éstos de usar un nombre como distintivo comercial. Entonces, encontramos que se establece un deber. Pero, cuando se solicite el registro de un nombre comercial, éste ha de



conformarse al marco de calificación registral aplicable. Se debe recordar que, en consonancia con lo establecido por el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Costa Rica, nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) en su artículo 64 indica que, respecto del nombre comercial, la adquisición del derecho exclusivo se da por su primer uso en el comercio.

“En la regulación del nombre comercial ha tenido tradicionalmente, y tiene ahora también, un peso específico la protección unionista que a dicha figura confiere el CUP. El CUP determina la protección del nombre comercial sin necesidad de registro en los Estados de la Unión (protección unionista) ...” LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Editorial Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 127.

Bajo ese entendimiento, el registro de un nombre comercial no inicia su nacimiento como derecho exclusivo con la inscripción, como si sucede con las marcas de comercio, sino que para éstos el registro resulta ser meramente declarativo y no constitutivo de derechos. Y si se establece la posibilidad de que los comerciantes puedan registrar su nombre comercial, es por la seguridad jurídica que tal registro ofrece para el tráfico mercantil, lo cual va en evidente provecho del titular, pero el signo que sea sometido a la calificación registral debe de pasar por el tamiz impuesto por el artículo 65 de la Ley de Marcas, que indica en qué casos el signo se considerará inadmisibles.

De lo cual se colige que el nombre comercial se adquiere por el uso, pero validándolo con la normativa registral que rige la materia.

En cuanto al agravio de que es evocativo el mismo debe ser rechazado, ya que el signo hace alusión directa a cannabis médica. En definitiva, el problema es que el signo indica un tipo específico de medicina (cannábica), pero el giro no lo indica, otorgar signos en dichas condiciones viene a crear desequilibrios en el mercado, ya que el signo por su propia construcción restringe y el giro más bien es amplio.



Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución venida en alzada, que en este acto se confirma.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado **Alan Elizondo Medina** en representación de la empresa **ZEGREENLAB S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y seis minutos, dos segundos del siete de agosto de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, rechazando el registro solicitado. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Priscilla Loretto Soto Arias