



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0452-TRA-PI

Solicitud de registro de nombre comercial “GRUPO MULTI SPA DISEÑO”

GRUPO MULTISPA DE COSTA RICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3501-04)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 676 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciado Edgar Nassar Guier, mayor, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos diecisiete-ochocientos cincuenta, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO MULTISPA DE COSTA RICA S.A.**, domiciliada en San José, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-ciento cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y ocho, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y cuatro minutos y cuarenta segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de mayo de dos mil cuatro, el señor David Mears Bower, mayor, divorciado, empresario, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número siete-cuatro ocho-nueve cinco cinco dos cuatro-uno dos nueve siete, en su condición de presidente de la

empresa **GRUPO MULTISPA DE COSTA RICA S.A.**, solicitó la inscripción del nombre comercial “**GRUPO MULTI SPA DISEÑO**”, para proteger y distinguir un establecimiento de servicios en materia de educación, deportes, gimnasia, acondicionamiento físico, aeróbicos, yoga, pesas, rutinas de ejercicios en grupo y esparcimiento.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, cuarenta y cuatro minutos y cuarenta segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Edgar Nassar Guier, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de marzo de dos mil cinco, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el

siguiente:

Que el Licenciado Edgar Nassar Guier, de calidades indicadas, es apoderado especial de la empresa **GRUPO MULTISPA DE COSTA RICA S. A.** (Ver folios 17).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de registro del nombre comercial denominado “**GRUPO MULTI SPA DISEÑO**”, por cuanto estimó, que con fundamento en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el nombre comercial propuesto esta conformado por términos genéricos y de uso común que asociado a los productos a proteger es descriptivo y atributivo de calidades, por lo que carece de novedad y originalidad.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios que el distintivo solicitado no es un término de uso común sino novedoso y original, la superposición del prefijo MULTI a la palabra SPA tampoco es de uso común; además, que el diseño es novedoso y original, por lo cual es susceptible de protección.

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DISTINTIVIDAD. En relación a lo anterior, merece destacar que en cuanto al “*nombre comercial*”, el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 06 de enero del 2000, lo define como el “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”.

Al respecto, la doctrina señala que el nombre comercial es: “(...) *el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa[...]* El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas (...)” (véase **LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, p.p. 1019 y 1022**).

En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada regulan lo relativo a la figura del nombre comercial. El numeral 65 en relación a la inadmisibilidad de los nombres comerciales dispone: “*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 tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial **“GRUPO MULTI SPA” DISEÑO**, fundamentado en una falta de distintividad al estar constituido por términos genéricos de uso común, no así en cuanto a su fundamentación en el artículo 7º incisos j) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues con anterioridad se ha indicado que al examen de registrabilidad de los nombres comerciales no le son aplicables las prohibiciones que contemplan los literales 7º y 8º de la Ley de Marcas, por estar previstas para otros signos, sino lo estipulado en los ordinales 2 y 65 y siguientes de dicha Ley.

Señalado lo anterior, analizado el signo propuesto como nombre comercial, se advierte que en el caso de referencia se solicita un signo clasificado como mixto integrado por elementos denominativos y gráficos, el cual se describe así: la palabra Grupo en letras mayúsculas negras, la palabra “multispa” fraccionada en dos partes: “MULTI” en letras mayúsculas blancas enmarcadas cada una en un cuadrado azul y “SPA” en letras cursiva color verde con el fondo constituido por un triángulo blanco. Además, debajo, tres puntos, el primero blanco, el segundo verde y el tercero azul, colores sobre los cuales se solicitó reserva.

En este sentido, considera este Tribunal, que sin segmentar el pretendido nombre, el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir los servicios que se brindan en el establecimiento. Puede observarse, que del conjunto propuesto como marca lo que sobresale es el término “SPA”, no sólo por el tamaño, color y tipo de las letras, sino por su colocación

en la parte central del diseño, constituyéndose en el factor preponderante, ya que los vocablos “GRUPO MULTI” se disponen en letras más pequeñas y por ende, menos perceptibles.

En este sentido, entendiéndose que SPA es el término que en definitiva se desea acentuar por su sobresaliente diferencias en cuanto a tamaño, color, disposición y forma de escritura en relación con los términos Grupo y Multi, además, siendo que SPA es definido como “ *un establecimiento de salud que ofrece tratamientos, terapias o sistemas de relajación, utilizando como base principal el agua.*” (<http://es.wikipedia.org/wiki/spa-salud>), y apreciado en relación directa con los servicios que pretenden proteger puede advertirse, que resultan términos de carácter genérico y de uso común en el giro comercial o de esta clase de negocios. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia.

En relación al diseño o parte gráfica que conforma el nombre solicitado, sea un triangulo que contiene el término “SPA” seguido de tres puntos, puede ser probable que el consumidor lo considere como una simple figura y no como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo común de los signos que conforman la parte denominativa que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los servicios que se pretenden ofrecer.

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que el nombre comercial solicitado en relación con los servicios que se pretende distinguir carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciar dichos servicios en el mercado, en relación con los servicios de la misma clase ofrecidos por los competidores.

Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como

fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el nombre comercial propuesto en su conjunto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el nombre comercial propuesto para su registro, **“GRUPO MULTI SPA” DISEÑO**, está formado por vocablos de uso común y genérico en el giro comercial o tipo de negocios propios del establecimiento para el que se solicitó, lo que le resta distintividad, por lo que se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Edgar Nassar Guier, en su calidad de apoderado especial de la empresa **GRUPO MULTISPA DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos y cuarenta segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, la cual se confirma.

SETIMO. 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 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por Licenciado Edgar Nassar Guier, en su calidad de apoderado especial de la empresa **GRUPO MULTISPA DE COSTA RICA**



S.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cuatro minutos y cuarenta segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, la cual 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.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Dr. Pedro Suárez Baltodano



DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES

TE: PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORIAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR:00.42.22