



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0733-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial: “HOSPITAL CLÍNICA SANTA RITA, S.A. (DISEÑO)”**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3631-2011)**

**HOSPITAL, S.A., Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

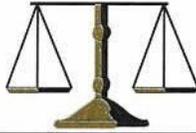
***VOTO No. 679-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con veinticinco minutos del siete de agosto de dos mil doce.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Raymundo Volio Leiva**, mayor, divorciado una vez, Abogado, vecino San José, titular de la cédula de identidad número 1-0717-0652, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HOSPITAL CLÍNICA SANTA RITA, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y seis minutos y siete segundos del tres de agosto de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de abril de dos mil once, el Doctor **Rodrigo Urcuyo Fournier**, en su condición antes indicada, presentó solicitud de registro del nombre comercial **“HOSPITAL CLÍNICA SANTA RITA, S.A. (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a servicios médicos de salud y de cirugía dirigido a las personas, y en general todos los servicios de salud que un hospital médico puede ofrecer”*.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 12:01:22 horas del 27 de abril de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrito el nombre comercial “**FARMACIA SANTA RITA**”, bajo el registro número **42066**, propiedad del señor **José Manuel Trejos Flores**.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta y seis minutos y siete segundos del tres de agosto de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuesta (sic) (...) se resuelve: Se rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado. (...)*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de abril de 2011, el Licenciado **Raymundo Volio Leiva**, en representación de la empresa **HOSPITAL CLÍNICA SANTA RITA, S.A.**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

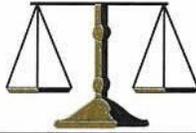
**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda 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 Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**FARMACIA SANTA RITA**”, propiedad del señor **José Manuel Trejos Flores**, bajo el



número de registro 42066, desde el 16 de diciembre de 1970, para proteger y distinguir: “*un establecimiento dedicado a farmacia, dedicado especialmente a la venta de productos farmacéuticos*”. (ver folio 95).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, se tiene que el *a quo* denegó el registro del nombre comercial “**HOSPITAL CLÍNICA SANTA RITA, S.A. (DISEÑO)**”, con fundamento en los numerales 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 41 de su Reglamento, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, el signo solicitado tiene similitud gráfica y fonética con el signo inscrito, imposibilitando que puedan coexistir en forma pacífica en el mercado, razón por la cual puede causar confusión sobre el giro comercial y sobre la procedencia de los productos o servicios, siendo inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro del mismo.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en los agravios de la apelación presentada, que el nombre comercial que se pretende inscribir constituye un concepto integral que incluye, más allá del simple uso de las palabras, un diseño único, que no existe riesgo de confusión, toda vez que los nombre son suficientemente distintivos entre sí, y que si bien es cierto los nombres comerciales enfrentados ostentan cierta similitud en lo que concierne a las palabras “**SANTA RITA**”, la misma no es de tal magnitud como para asegurar que podría originar confusión. Agrega que el nombre comercial inscrito se refiere única y exclusivamente al giro de farmacia mientras que el signo que se pretende inscribir va mucho más allá de brindar únicamente los servicios de farmacia, pues tal y como su nombre lo indica se pretende brindar todos los servicios de salud que un hospital médico puede ofrecer. Finalmente, alegó como agravios ante este Tribunal el principio de duración derivado del



artículo 47 constitucional, el cual establece que el goce de la propiedad exclusiva a favor el titular, llámese autor, inventor, productor o comerciante sobre su obra, invención marca o nombre comercial es temporal y la temporalidad no es otra cosa que falta de perpetuidad lo que necesariamente implica que el disfrute del derecho debe estar claramente delimitado en el tiempo y del expediente bajo análisis se denota que el nombre comercial **“FARMACIA SANTA RITA”** se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial desde hace ya más de 40 años y aunado a esto el señor **José Manuel Trejos Floires**, titular de dicho nombre comercial, se encuentra fallecido desde diciembre del año 1990, sin que desde ese momento se haya registrado ningún tipo de movimiento o solicitud ante el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que es totalmente improcedente que un nombre comercial inscrito desde hace ya más de 40 años y cuyo titular se encuentra fallecido desde hace ya más de 20 años, impida la inscripción del nombre comercial **“HOSPITAL CLÍNICA SANTA RITA, S.A. (DISEÑO)”** y que impida por ende la explotación del mismo en el comercio.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita **“HOSPITAL CLÍNICA SANTA RITA, S.A. (DISEÑO)”**, con el nombre comercial inscrito **“FARMACIA SANTA RITA”**, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el presente caso, entre el nombre comercial solicitado **“HOSPITAL CLÍNICA SANTA RITA, S.A. (DISEÑO)”** y el nombre comercial inscrito **“FARMACIA SANTA RITA”**, hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente en su factor tópico preponderante, sea **“SNATA RITA”**, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, sobre la parte figurativa, ya que dicho término es el componente principal de los nombres comerciales enfrentados, al ser éste el que causa mayor impacto en la mente del consumidor y además, por ser la única forma de recordar la actividad o giro que protegen los referidos nombres comerciales, con lo cual, tal



y como lo señala la resolución recurrida, denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración, ya que sendos signos distintivos coinciden en un todo en cuanto al término preponderante que los conforma, a saber: “**SANTA RITA**”, y asimismo su giro comercial se encuentra directamente relacionado.

Con relación al cotejo gráfico, fonético e ideológico, comparte este Tribunal el análisis y fundamentación dados por el órgano a quo en la resolución aquí recurrida, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales a un mismo origen empresarial.

Así las cosas, puede precisarse que el signo distintivo propuesto como nombre comercial “**HOSPITAL CLÍNICA SANTA RITA, S.A. (DISEÑO)**” que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión y asociación, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: “*(...) Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.*” (**LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la función del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, se reconozca la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento comercial.



Así las cosas, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a-quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentada por la empresa **HOSPITAL CLÍNICA SANTA RITA, S.A.**, estableciendo como fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se pretende, hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación al nombre comercial inscrito “**FARMACIA SANTA RITA**”, el cual como se indicó es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que el nombre comercial solicitado “**HOSPITAL CLÍNICA SANTA RITA, S.A. (DISEÑO)**”, está dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, sean los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Raymundo Volio Leiva**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HOSPITAL CLÍNICA SANTA RITA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y seis minutos y siete segundos del tres de agosto de dos mil once, la cual debe confirmarse.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 interpuesto por el Licenciado **Raymundo Volio Leiva**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HOSPITAL CLÍNICA SANTA RITA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y seis minutos y siete segundos del tres de agosto de dos mil once, 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES:***

- ***SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.***
- ***IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE PROPUESTO.***