

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0212-TRA-PI

Solicitud de nulidad del nombre comercial “NUTRICLINIC”

María Teresa Gutiérrez Gutiérrez (Apoderada de Patricia Herrera Castro), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2013-6245 / 231442)

Marcas y otros signos distintivos.

## VOTO 0776-2016

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas veinte minutos del veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis.*

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Teresa Gutiérrez Gutiérrez**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1451-0261, en su condición de apoderada especial de la señora **Patricia Herrera Castro**, mayor, soltera, doctora, vecina de San José, titular de la cédula 1-0956-0056, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:46:43 horas del 7 de enero de 2016.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo del 2015, la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de **apoderada especial** de la compañía **SERVICIOS NUTRICIONALES NUTRICLINIC LIMITADA**, interpuso acción de nulidad contra el nombre comercial “NUTRICLINIC”, registro número **231442**, que distingue en **clase 49**: *“Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de nutrición clínica mediante los cuales se brinda sanación a través de la nutrición, ubicado en San José, Curridabat, avenida 4, calle5, número 57”*, cuya propietaria es la señora Patricia

Herrera Castro.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las 08:46:43 horas del 7 de enero del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió la solicitud de nulidad, manifestando “... **POR TANTO...** se resuelve: I) **DECLARAR CON LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD** promovida por Licda. **ALEJANDRA CASTRO BONILLA**, en representación de la empresa **SERVICIOS NUTRICIONALES NUTRICLINIC LIMITADA**, contra el registro del nombre comercial “**NUTRICLINIC**”, con el número **231442**, para proteger y distinguir “Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de nutrición clínica mediante los cuales se brinda sanación a través de la nutrición, ubicado en San José, Curridabat, avenida 4, calle5, número 57”, cuyo propietario es **PATRICIA HERRERA CASTRO**, cédula 1-0956-0056, el cual en este acto se anula II) **SE ORDENA LA PUBLICACIÓN INTEGRAL** de la presente resolución **POR UNA SOLA VEZ** en el Diario Oficial La Gaceta de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 49 de su reglamentos; **ACOSTA DEL INTERESADO ...**”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 04 de febrero de 2016, la licenciada María Teresa Gutiérrez Gutiérrez, de calidades y condición citada, apeló la resolución referida, expresando agravios, y en razón de ello conoce este Tribunal.

**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 que pudieren provocar la invalidez, o nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

*Redacta el juez Villavicencio Cedeño; y,*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la solicitud de nulidad del nombre comercial “NUTRICLINIC”, bajo registro número **231442**, inscrita el 08 de noviembre de 2013, perteneciente a la señora **Patricia Herrera Castro**, por considerar que la conformación del nombre comercial “NUTRICLINIC”, está compuesta por los términos **NUTRI**, haciendo referencia claramente a **NUTRICIÓN** y **CLINIC**, refiriéndose a **CLÍNICA**, siendo estos de uso genérico, no aportando distintividad con respecto del giro comercial que pretende proteger, impidiendo su inscripción.

Por su parte la recurrente dentro de su escrito de expresión agravios manifestó, que la notificación de la resolución donde se acoge la nulidad del nombre comercial, realizada el día 28 de enero de 2016, por el Registro de la propiedad Industrial, es nula porque la misma se recibió en la casa de su representante la señora Patricia Herrera Castro, siendo que en el escrito de contestación de nulidad de nombre comercial, se indicó el número de facsímil de su oficina (ver folio 228). La apelante indica que la cancelación del registro por falta de uso, señalado en la ley, se puede pedir hasta que hayan transcurrido 5 años desde su registro y se podrá solicitar la nulidad de la marca, cuando finalicen los cinco años como lo expresa la legislación (ver folio 229). El nombre comercial “NUTRICLINIC”, es un vocablo que en forma conjunta cumple con el requisito de ser novedoso y original e inexistente en el idioma español e inglés, al no existir este término y aunado a lo anterior, es una palabra de fantasía sugestiva y no genérica (ver folio 230).

**TERCERO. EN CUANTO A LA ACCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así el numeral 37 regula la **NULIDAD DEL REGISTRO**, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7, 8 y 65 de la ley. Por otra parte, los artículos 38, 39 y 64 regulan lo relativo a la **CANCELACIÓN DEL REGISTRO**, ya sea por generalización de la marca o por falta de uso de la misma y asimismo del nombre comercial por la extinción de la compañía o el establecimiento que lo usa.

Refiriéndose concretamente a la **ACCIÓN DE NULIDAD**, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7, 8 [marcas], 2, 65 y 68 [nombres comerciales] de la Ley No. 7978.

En cuanto al procedimiento de nulidad de marcas, el Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J, establece en su artículo 49 que una vez admitida a trámite la solicitud de nulidad, se dará audiencia al titular del distintivo por el plazo de un mes, el cual rige a partir del día siguiente a la notificación de la resolución mediante la cual se le da traslado de la acción de nulidad. Lo anterior en concordancia con los artículos 3 inciso e) y 8 del Reglamento en cita, para posteriormente si resultare necesario recibir o practicar medios de prueba que hayan sido ofrecidos por las partes. El Registro otorgará un plazo de quince días hábiles para la evacuación de dicha prueba y finalmente, vencidos los anteriores plazos, según sea el caso, el Registro resolverá en forma definitiva la solicitud planteada mediante resolución razonada y valorando las pruebas ofrecidas. Si la solicitud resulta favorable se procederá a realizar las anotaciones correspondientes en la base de datos de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y efectuando acorde con lo establecido por el artículo 86 *ibídem*, la publicación de la resolución de mérito en

el Diario Oficial La Gaceta por una sola vez, a costa del interesado. Debe tomarse en cuenta, que ésta resolución final puede ser recurrida por los medios establecidos legalmente al efecto.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Nulidad por falta de distintividad de nombres comerciales.** De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 y sus reformas, nombre comercial es: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una compañía o un establecimiento comercial determinado.

De igual forma el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar el nombre comercial: “**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 compañía o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia compañiarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la compañía”.

Los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser registrado, han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma: “... 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 2° de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2° 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 compañiarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2° y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo

procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7° y 8° de ese cuerpo normativo, que están previstas valga hacerlo recordar para otros signos ...” (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho).

El registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones del nombre comercial:

1) *La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al compañiaro en el ejercicio de su actividad compañiarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares;* 2) *La función de captación de clientela;* 3) *La función de concentrar la buena reputación de la compañía,* y 4) *La función publicitaria.* [Guerrero Gaitán, Manuel. El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016]

En razón de lo anterior se debe analizar el nombre comercial, para determinar si se encuentra inmerso en las causales de inadmisibilidad que contempla la ley.

Para el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que la denominación inscrita “**NUTRICLINIC**” para proteger y distinguir: “***Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de nutrición clínica mediante los cuales se brinda sanación a través de la nutrición***”, es una expresión compuesta de términos de uso común con respecto al giro comercial a prestar. Ello es así, dado que el consumidor aprecia el signo como una frase “**NUTRICIÓN CLÍNICA**”, frase carente de brindar distintividad respecto al giro comercial que desarrolla.

Estima este Tribunal que no lleva razón el impugnante al considerar que el nombre comercial “**NUTRICLINIC**” posee elementos suficientes para determinarlo como un signo sugestivo, que permita identificar y diferenciar el establecimiento comercial con el nombre comercial inscrito, ello, en virtud que el nombre comercial pretendido no sólo está compuesto de palabras de uso

común, sino que en este caso el consumidor percibirá tal signo como la designación del giro comercial del establecimiento que se distingue con el nombre comercial inscrito. Esa falta de distinción e identificación del nombre comercial registrado hace que no se pueda mantener su registro, ya que esa protección al igual que para las marcas, es para aquellos signos que tiene un carácter distintivo dentro del comercio, particularidad que para el ámbito del nombre comercial es establecida por los artículos 2 y 65 de la Ley citada.

Si bien el signo describe directamente en su totalidad el giro comercial que protege y distingue, además se compone de palabras de uso común para la rama de mercado que abarca, por lo que de mantenerse este registro se impediría que las compañías utilicen dichos términos en el curso normal de la prestación de su giro mercantil, lo cual alentaría la obstaculización comercial por parte de las autoridades encargadas de velar por la libre disposición de los términos de uso común. Por lo tanto, el signo no cumple con la característica de distintividad para mantener su registro, sino más bien se encuadra como un signo con términos de uso común para el giro comercial que protege y distingue. La distintividad es una característica propia y esencial del signo lo cual en el presente caso no se da.

El nombre comercial registrado “*NUTRICLINIC*” no puede identificar a una compañía en el tráfico mercantil, individualizarla y distinguirla de las demás compañías que desarrollan actividades idénticas o similares.

Cabe mencionar que estamos ante un proceso de nulidad de nombre comercial y no como lo menciona la recurrente ante una cancelación por falta de uso, donde se analiza si el signo tenía los elementos necesarios para haber sido objeto de inscripción, por tal razón se debe aclarar que el plazo de cinco años traído a colación por la apelante no aplica en el presente caso.

En cuanto al agravio del incidente de nulidad de notificación, considera este Tribunal, pese a que el Registro de la Propiedad Industrial notificó personalmente la resolución final por correos

de Costa Rica en la dirección del titular del nombre comercial, obviando el medio indicado por la recurrente, al haber contestado la licenciada **María Teresa Gutiérrez** en tiempo y forma el recurso, elimina la posibilidad de causarle indefensión, por tal razón se tiene por notificada la resolución final conforme a derecho, según lo indicado en el artículo 10 de la Ley de Notificaciones Judiciales, N°. 8687.

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **recurso de apelación** interpuesto por la licenciada **María Teresa Gutiérrez Gutiérrez**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:46:43 horas del 07 de enero de 2016, la que en este acto debe **confirmarse**, anulándose el nombre comercial “*NUTRICLINIC*” para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de nutrición clínica mediante los cuales se brinda sanación a través de la nutrición*”.

**QUINTO. 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, No. 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 la licenciada **María Teresa Gutiérrez Gutiérrez**, en su condición de apoderada especial de la señora **Patricia Herrera Castro**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 08:46:43 horas del 07 de enero del 2016, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la

vía administrativa. Previa constancia y copias 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**