



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0138-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “AUDIO CARE AUDIOLOGIA”

**TRES-CIENTO UNO-SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO, S.A., Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10690-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 783-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del diecinueve de octubre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Melissa Villalobos Ceciliano**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1029-458, en su condición de apoderada especial de la sociedad **TRES-CIENTO UNO-SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y cinco minutos con cuarenta y tres segundos del veinte de enero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de diciembre de 2014, por la Licenciada **Melissa Villalobos Ceciliano**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **TRES-CIENTO UNO-SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO**, solicitó el registro del nombre comercial “**AUDIO CARE AUDIOLOGIA**”, para proteger: ***“Un establecimiento comercial dedicado al servicio de audiología. Ubicado en la provincia de San José, Hospital la California,***



San José, calle 25, Barrio la California, frente al parqueo del cine Magaly.”

SEGUNDO. Mediante resolución de las nueve horas, treinta y cinco minutos con cuarenta y tres segundos del veinte de enero de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“... Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “AUDIO CARE AUDIOLOGIA”. ...”*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licda. **Melissa Villalobos Ceciliano**, apoderada de la sociedad **TRES-CIENTO UNO-SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO**, interpuso para el día 27 de enero de 2015, recurso de revocatoria con apelación en contra de la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas siete minutos con cuarenta y dos segundos del veintinueve de enero de dos mil quince, resolvió; *“... Declara sin lugar el Recurso de Revocatoria ...”*, y conforme al auto de las diez horas diez minutos con cuarenta y dos segundos del veintinueve de enero de dos mil quince, dispuso; *“... Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada, ...”*

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial solicitado “**AUDIO CARE AUDIOLOGIA**” y presentado por la sociedad **TRES-CIENTO UNO-SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO**, al determinar que el signo marcario propuesto carece de la actitud distintiva necesaria para obtener protección registral. Por lo que, con ello se transgreden los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 41 de su Reglamento.

Por su parte, la representante de la sociedad **TRES-CIENTO UNO-SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO**, dentro de sus agravios manifestó que, según lo que dispone el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es claro que el nombre comercial solicitado por su representada **AUDIO CARE** identifica claramente a un establecimiento del cuidado de la audiológica. Por otra parte, en cuanto al artículo 65 del precitado cuerpo normativo, no se falta a la moral o al orden público y no se crea confusión al público, siendo que se indica que es un centro de audiológica. Agrega, que podría modificarse el nombre solicitado incorporando alguna palabra o letras distintivas si así lo considera el Registro pertinente, pero no el rechazo de plano como se ha planteado.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Siendo que nos encontramos ante una solicitud de nombre comercial, se debe tener presente lo que al efecto dispone La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (Agregada la negrilla)



Lo anterior, ligado a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual indica:

*“... **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.” (Negrita no es del original)*

Asimismo, en concordancia con lo que dispone el Reglamento a la Ley de rito, en su Capítulo VIII, respecto a las Disposiciones relativas a los Nombres Comerciales y los Emblemas, en su numeral 41 dice:

*“**Régimen aplicable.** Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.”*

Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Por consiguiente, corresponde al operador jurídico entrar a realizar el análisis de la solicitud y determinar si esta cumple a cabalidad con las disposiciones legales y reglamentarias establecidas para dicho fin, y determinar si posee las condiciones requeridas para su protección, entre ellas,



su carácter distintivo respecto del producto o servicio a proteger y en función de su aplicación a éstos.

Para el caso bajo examen, se determinó que el nombre comercial propuesto “**AUDIO CARE AUDIOLOGIA**”, que pretende la protección de: “*Un establecimiento comercial dedicado al servicio de audiolología. ...*”, carece de aptitud distintividad con respecto al servicio que desea comercializar, por cuanto el término empleado “**AUDIO CARE**” el cual se encuentra en idioma inglés, y traducido al español significa “**CUIDADO DE AUDIO**” expresiones que son genéricas y de uso común necesarios para que otros competidores de su mismo giro comercial, puedan identificar sus servicios, por ende, no podrían ser estas palabras apropiable por parte de un terceros. Situación por la cual, no podrían ser consideradas estas dicciones elementos que le proporcionen el carácter distintivo a la propuesta.

Por otra parte, también se desprende que la palabra empleada “**AUDIOLOGIA**” no solo es genérica, sino que además refiere de manera directa a la rama de la medicina que ve aquellos problemas relacionados con la audición, sea, respecto de la actividad mercantil que se desea ejercer, por consiguiente, el empleo de dicha expresión no le proporciona la diferenciación e individualización en el mercado de otros de su misma especie, sea, no posee distintividad que le permita coexistir registralmente.

Aunado a ello, cabe destacar que las palabras genéricas o de uso común pueden ser utilizadas como complementos en las propuestas, pero a la hora de ser analizadas se realizará sobre aquellos elementos adicionales que le proporcionen la actitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, que indica en su inciso b) lo siguiente:

“[...] En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; [...].”



Del citado numeral se extrae, que la protección que se le proporcione a un signo no se extiende a los elementos genéricos o de uso común. De tal forma, que al analizar el signo propuesto “**AUDIO CARE AUDIOLOGIA**” se desprende que la propuesta se conforma por elemento de esa connotación y no contiene elementos adicionales dentro de su conformación que puedan ser analizados y que le proporcionen el carácter distintivo necesario para poder así coexistir registralmente, procediendo de esa manera su rechazo.

Por las citadas consideraciones, este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el Registro en la resolución venida en Alzada, por cuanto se denota la ausencia del requisito de distintividad que debe contener un signo marcario para poder obtener protección registral. De tal forma que, para el caso bajo examen siendo que lo que se pretende registrar es un nombre comercial, se debe proceder con el rechazo conforme lo disponen los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala la representante de la empresa recurrente que el nombre comercial solicitado por su mandante AUDIO CARE identifica claramente a un establecimiento del cuidado de la audiología, por lo que, ello no transgrede los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo posible su protección. Al respecto, reiteramos a la recurrente que el hecho que genera el rechazo de la presente solicitud, no es solo el hecho de utilizar términos de connotación genérica como lo es la frase empleada “**AUDIO CARE AUDIOLOGIA**” sino que, además el no haber utilizado otros elementos adicionales que le proporcionarían la actitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente, lo cual impide que el signo petitionado superará el proceso de calificación registral.

Análisis que estima este Órgano de alzada, se encuentra ajustado al marco de calificación registral e inmerso dentro de las causales de inadmisibilidad contenidas en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos b) de su Reglamento. Por lo que, pese a los extremos señalados no encuentra este Tribunal motivo



alguno para resolver de manera contraria al Registro de la Propiedad Industrial y en consecuencia, se rechazan sus manifestaciones en este sentido.

Señala, la recurrente que su mandante podría haber modificado el nombre solicitado incorporando alguna palabra o letras distintivas si así lo considera el Registro pertinente, pero no el rechazo de plano como se ha planteado. En este sentido, es importante señalar que a folio 4 y 5 del expediente de marras, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al solicitante las objeciones de forma y fondo contenidas en la solicitud de registro, por lo que ello advierte a este Tribunal de alzada, que el rechazo del signo marcario no operó de plano y que la parte contó con un plazo de TREINTA DÍAS para haber subsanado tales refutaciones. Razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son procedentes.

Ahora bien, respecto de los signos inscritos de similar naturaleza ya inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial. Es de mérito indicar, que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación de las mismas, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos con semejanzas a la solicitada, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad. Por lo que, el considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones si violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Por las consideraciones dadas lo procedente es declara sin lugar el recurso de apelación presentado Licda **Melissa Villalobos Ceciliano**, apoderada especial de la sociedad **TRESCIENTO UNO-SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y cinco minutos con cuarenta y tres segundos del veinte de enero de dos mil quince, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.



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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licda **Melissa Villalobos Ceciliano**, apoderada especial de la sociedad **TRES-CIENTO UNO-SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y cinco minutos con cuarenta y tres segundos del veinte de enero de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, y se proceda con el rechazo de la solicitud del nombre comercial “**AUDIO CARE AUDIOLOGIA**”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.
