



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0061-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “Dental Cosmetics Costa Rica (diseño)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-9152)

DENTAL COSMETICS ASSOCIATES S.A., apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 845 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del diez de julio del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-setecientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **DENTAL COSMETICS ASSOCIATES S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y seis minutos, quince segundos del tres de diciembre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de setiembre del dos mil doce, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó el registro del nombre comercial “**Dental Cosmetics Costa Rica (diseño)**”, para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios odontológicos en todas sus extensiones”, ubicado en San José, Escazú, San Rafael, Avenida Escazú, local doscientos seis, costado este del Hospital Cima frente a la Autopista Próspero Fernández.



SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las quince horas, treinta y seis minutos, quince segundos del tres de diciembre del doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diez de diciembre del dos mil doce, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa **DENTAL COSMETICS ASSOCIATES S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y el Registro citado, mediante resolución dictada a las quince horas, treinta y seis minutos, quince segundos del tres de diciembre del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y por esa circunstancia 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, 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de probados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Dental**



Cosmetics Costa Rica (diseño)”, dado que no posee la suficiente distintividad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

La representación de la sociedad recurrente, inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, dentro de sus agravios, establece en primer lugar, que en el presente caso el problema surge cuando se hace un fraccionamiento del signo propuesto y no se valora como un todo, sin desmembrarse. En segundo lugar, aduce que la utilización de signos genéricos no es sinónimo de falta de distintividad. Por lo anterior solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Del análisis del expediente venido en alzada, este Tribunal tiene por acreditado a folio 2, que la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas en representación de la empresa **DENTAL COSMETICS ASSOCIATES S.A.**, pretende inscribir el nombre comercial “**Dental Cosmetics Costa Rica (diseño)**”, para distinguir “un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios odontológicos en todas sus extensiones”. Conforme al análisis que del signo procede a realizar este Tribunal, se observa que “**Dental Cosmetics Costa Rica (diseño)**”, sin necesidad de desmembrarlo, se trata de una expresión formada por términos genéricos y de uso común que se pueden utilizar dentro del comercio de los dentistas, motivo por el cual la sociedad solicitante del signo referido no puede apropiarse de forma exclusiva de una denominación que es usada comúnmente por los empresarios del ramo correspondiente. Además, resulta necesario resaltar, que el diseño que acompaña al signo referido, asemeja a un bombillo en forma de diente, el cual emite el mismo concepto de la denominación genérica, lo cual no le agrega ninguna característica adicional, que haga que el distintivo en su conjunto, sea apto para distinguir el giro comercial al que se dedicará el establecimiento comercial indicado.

Tome en cuenta el solicitante que la denominación propuesta “**Dental Cosmetics Costa Rica (diseño)**”, en forma inmediata produce en el consumidor la idea de un lugar de cosmética dental donde se accede para reparación de la dentadura. Pero “**Dental Cosmetics Costa Rica**



(diseño)”, ¿en qué se diferencia ese lugar de otro “**Dental Cosmetics**” que exista a pocas cuadras o incluso en otra Provincia, del que se está solicitando en este proceso? No hay forma de diferenciarlos, ambos se llamarían igual y serían para los mismos servicios. Esto es lo que precisamente la Ley de Marcas pretende evitar. Diferente es si a ese “**Dental Cosmetics**” se le agrega una palabra que si lo distingue de entre otros establecimientos comerciales cuya actividad sea igual.

La palabra Costa Rica, no hace esa diferencia, porque no puede apropiarse el solicitante de un vocablo que se encuentra dentro de las prohibiciones del artículo 7 inciso m). Tampoco el diseño lo individualiza, porque lo que queda en la mente del consumidor es la parte denominativa del signo, que corresponde al factor tópico o preponderante que supera un diseño. Recordemos que la calificación se inicia conforme a la parte escrita, sea la denominación que se somete a inscripción; el diseño le viene a dar al signo propuesto alguna ventaja adicional, pero no la ventaja en sí.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, establece en primer orden, que la calificación se debe realizar en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica, o sea, establece que el examinador debe primero calificar el signo desde el punto de su denominación, con el fin de establecer si adolece de violaciones en su grafía, en su fonética o, ideológicamente, lo cual tiene sentido, porque es en parte lo que el consumidor repetirá en su mente a la hora de consumir el producto o servicio. El signo presentado para su registración apunta inequívocamente a la actividad de que se trata, lo cual con un nombre comercial está bien, pero le falta ese elemento que lo va a diferenciar o distinguir de otros iguales que se encuentran en el mercado.

En virtud de lo expuesto, considera este Tribunal que el nombre comercial solicitado “**Dental Cosmetics Costa Rica (diseño)**”, carece de distintividad, y la falta de ese requisito hace que éste no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección al igual que para las marcas, es para aquellos signos que tiene un carácter distintivo dentro del comercio, de allí,



que el artículo 3 de la Ley de Marcas indique la característica deseada: **“capaz de distinguir”**, particularidad que para el ámbito del nombre comercial es establecida por el artículo 2 de la Ley de Marcas, el cual establece que el nombre comercial es un *“Signo denominativo o mixto que **identifica y distingue** una empresa o establecimiento comercial determinado”*, de ahí, que este Tribunal no comparte lo expresado por el recurrente cuando señala que *“(...) el nombre comercial y su diseño, cuya inscripción se solicita, tiene la distintividad necesaria respecto de los otros establecimientos que se dedican al mismo ramo comercial (...)”*.

QUINTO. Así las cosas, al carecer el signo solicitado de capacidad distintiva, este Tribunal encuentra procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DENTAL COSMETICS ASSOCIATES S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las quince horas, treinta y seis minutos, quince segundos del tres de diciembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial **“Dental Cosmetics Costa Rica (diseño)”**, con fundamento en los artículos 2, 3, 65, 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento

SEXTO. 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su



condición de apoderada especial de la empresa **DENTAL COSMETICS ASSOCIATES S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las quince horas, treinta y seis minutos, quince segundos del tres de diciembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de nombre comercial “**Dental Cosmetics Costa Rica (diseño)**”. 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG. NOMBRES COMERCIALES

TNR. 00.43.10

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0061-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “DENTAL COSMETICS COSTA RICA (diseño) (49)

DENTAL COSMETICS ASSOCIATES, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-9152

Marcas y otros Signos

VOTO No. 1186 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas del cinco de diciembre del dos mil trece.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 845-2013, de las catorce horas con diez minutos del diez de julio del dos mil trece, dictado dentro del presente expediente.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

ÚNICO. Vistas las firmas del Voto No. 845-2013, dictado por este Tribunal a las catorce horas con diez minutos del diez de julio del dos mil trece, se denota que uno de los firmantes se consigna de forma errónea, ya que no fue quien votó el expediente que nos ocupa. Con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “*En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*”, se procede a corregir el error cometido en el sentido de indicar correctamente los nombres y firmas que corresponden a quienes votaron el presente expediente.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en los nombres y firmas del Voto No. 845-2013, dictado por este Tribunal a las catorce horas con diez minutos del diez de julio del dos mil trece, para que se lea correctamente el nombre de los Jueces firmantes de dicho voto, sea, Roberto Arguedas Pérez, Pedro Daniel Suárez Baltodano, Ilse Mary Díaz Díaz, Kattia Cordero Mora, y Guadalupe Ortiz Mora, y no como erróneamente se consignó. Para tal efecto, expídase y notifíquese nuevamente el Voto N° 845-2013 con las firmas de los jueces que estuvieron presentes en la sesión de votación. En todo lo demás queda incólume la resolución emitida.-**NOTIFIQUESE.**-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0061-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “DENTAL COSMETICS COSTA RICA (diseño) (49)

DENTAL COSMETICS ASSOCIATES, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-9152

Marcas y otros Signos

VOTO No. 1186 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas del cinco de diciembre del dos mil trece.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 845-2013, de las catorce horas con diez minutos del diez de julio del dos mil trece, dictado dentro del presente expediente.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

ÚNICO. Vistas las firmas del Voto No. 845-2013, dictado por este Tribunal a las catorce horas con diez minutos del diez de julio del dos mil trece, se denota que uno de los firmantes se consigna de forma errónea, ya que no fue quien votó el expediente que nos ocupa. Con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “*En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*”, se procede a corregir el error cometido en el sentido de indicar correctamente los nombres y firmas que corresponden a quienes votaron el presente expediente.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en los nombres y firmas del Voto No. 845-2013, dictado por este Tribunal a las catorce horas con diez minutos del diez de julio del dos mil trece, para que se lea correctamente el nombre de los Jueces firmantes de dicho voto, sea, Roberto Arguedas Pérez, Pedro Daniel Suárez Baltodano, Ilse Mary Díaz Díaz, Kattia Cordero Mora, y Guadalupe Ortiz Mora, y no como erróneamente se consignó. Para tal efecto, expídase y notifíquese nuevamente el Voto N° 845-2013 con las firmas de los jueces que estuvieron presentes en la sesión de votación. En todo lo demás queda incólume la resolución emitida.-**NOTIFIQUESE.**-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora