

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1080-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial: “DERMACLINIC”

FOOTSTAR CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 3332-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 115-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de febrero de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Marco Antonio Fuentes Martínez**, soltero, vecino de Alajuela, con cédula de identidad 2-377-159, en su calidad de Apoderado Especial de la solicitante **Laura Alvarez Morales**, soltera, doctora en medicina, vecina de Alajuela, con cédula de identidad 1-802-674, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veintiocho minutos y cuarenta y dos segundos del catorce de agosto de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 30 de abril de 2009, la señorita **Laura Alvarez Morales**, de calidades indicadas, solicitó el registro del nombre comercial “**DERMACLINIC**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a *servicios médicos y quirúrgicos*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con veintiocho minutos y cuarenta y dos segundos del catorce de agosto de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad



Industrial dispuso rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de agosto de 2009, el señor **Marco Antonio Fuentes Martínez**, en la indicada representación, apeló la resolución referida, y en razón de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, 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. Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE 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 “**DERMACLINIC**”, por cuanto estimó que el signo transmite la idea de que se trata de un establecimiento comercial en donde se brindan servicios relacionados con cuidados de la piel. Agrega que el signo propuesto carece de distintividad, ya que está conformado por términos genéricos que aún y cuando se encuentran en idioma inglés, resultan muy fácil de entender para el consumidor común pues no existe gran diferencia, sea DERMA como dermatológico y CLINIC como clínica, es decir CLINICA DERMATOLÓGICA, lo cual implica una designación usual o común del servicio brindado, que lo califica o lo describe por lo que no le provee de distintividad. El



nombre comercial debe conceder al establecimiento una condición que lo hace diferente de todos los demás, especialmente de aquellos del mismo giro comercial. Asimismo, hace notar el Órgano a quo, que el nombre comercial solicitado da claramente la idea del tipo de establecimiento que se pretende proteger por lo que resulta evidente que el mismo efectivamente está compuesto por vocablos genéricos, cuyos significados dan al consumidor una idea precisa del tipo de establecimiento que se pretende proteger o distinguir; concluyendo que el signo propuesto por el solicitante no cuenta con la carga básica de distintividad que permite su inscripción por transgredir el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente destacó en su escrito de apelación como agravios que signo solicitado posee suficiente distintividad por no existir otra empresa con nombre comercial similar, por lo que no se producirá confusión que perjudique a terceros. Agrega que el nombre comercial sugiere claramente el giro comercial de la empresa, consistente en servicios de dermatología lo que impide error en los clientes sobre el servicio prestado. Insiste en que el nombre comercial es de fantasía por lo que no tiene traducción en ningún idioma.

TERCERO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DISTINTIVIDAD. 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.

Este Tribunal en el voto 276-2007 de las doce horas con quince minutos del 16 de agosto de 2007 señaló que “...el **nombre comercial** es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial y distinguir su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, **nombre comercial** es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal como se

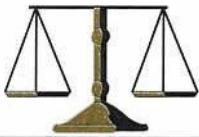


infiere de la definición establecida en el artículo 2º de la Ley de Marcas, al estipular que el **nombre comercial** es un “**Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado**”.

Bajo esa misma línea de pensamiento, BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELAS, señala que el **nombre comercial** es: “... *aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...*” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones /EpyAuVFplAWdWFYapo.php>), de lo que se deduce que la protección del **nombre comercial**, se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

Tales nociones son las que revelan que el objeto del **nombre comercial**, de acuerdo con las definiciones dadas por la doctrina en general y el artículo 2º de la Ley de Marcas en particular, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose en un signo, la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de productos, ubicación geográfica, etcétera, lo que le permite a la empresa ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción del nombre comercial “**DERMACLINIC**”, fundamento en una falta de distintividad al estar

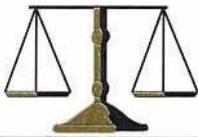


constituido por términos genéricos de uso común, según lo estipulado en los ordinales 2 y 65 y siguientes de la citada Ley.

En este sentido, considera este Tribunal, que al ser el signo solicitado meramente denominativo, resulta evidentemente como el único elemento preponderante y el que en definitiva tendrá total influencia en la mente del público consumidor al requerir los servicios que se brindan en el establecimiento.

Contrario a lo alegado por el apelante, es evidente que la traducción libre y más natural al español del elemento denominativo del signo propuesto, es decir, la frase inglesa “**DERMACLINIC**”, es “**CLÍNICA DERMATOLÓGICA**” y lo que se pretende proteger y distinguir con el signo propuesto es un establecimiento comercial dedicado a servicios de dermatología, **salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de protección y distinción**, por cuanto en el contexto del mercado nacional, por la innegable influencia del idioma inglés, tanto “**DERMA**”, como “**CLINIC**”, se asocian directamente con esa actividad, por lo que vistos de manera conjunta esos vocablos para formar el signo compuesto “**DERMACLINIC**”, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la citada actividad, y apreciado en relación directa con lo que se pretende 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.

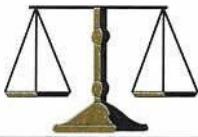
Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que el nombre comercial solicitado en relación con el establecimiento comercial que pretende proteger y distinguir carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciar dicho establecimiento en el mercado, en relación con los de la misma especie ofrecidos por los competidores, pues en este sentido, todos las clínicas dermatológicas podrían llamarse así “**CLINICA DERMATOLOGICA**” o en inglés “**DERMACLINIC**”. Y es que, los términos de uso común cuando se utilizan por



sí solos, no generan la distintividad establecida en el ya citado artículo 2 de la Ley de Marcas, causando con ello confusión en cuanto a la procedencia empresarial –artículo 65 de la Ley de Marcas– ya que esa misma denominación, tal como se indicó, puede ser utilizada por cualquier comerciante que ejercite una actividad similar o idéntica dentro de un establecimiento mercantil. Por eso es necesario que el nombre comercial esté compuesto además, de palabras o términos que constituyan el eslabón diferenciador de ese signo, por ejemplo “*Especialidades Ferreteras Mario Vásquez*” para denominar un local comercial de venta de productos ferreteros, allí el término diferenciador es el nombre de la persona.

Esa falta de distinción e identificación del nombre comercial solicitado hace que no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección al igual que para las marcas, es para aquellos signos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio, de allí que el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indique la característica deseada: “*capaz de distinguir*”, particularidad que para el ámbito del nombre comercial es establecida por el artículo 66 de dicha ley, cuando indica que el titular de un nombre comercial puede oponerse al uso de otro igual o semejante al inscrito, cuando de este hecho se pueda causar confusión o riesgo de asociación. 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.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Dadas la anteriores consideración, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Marco Antonio Fuentes Martínez en su condición de Apoderado Especial de la solicitante **Laura Alvarez Morales**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos, cuarenta y dos segundos del catorce de agosto de dos mil nueve, la cual se confirma.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

SEXTO. 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 Orgánico y 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 y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor Marco Antonio Fuentes Martínez en su condición de Apoderado Especial de la solicitante **Laura Alvarez Morales**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos, cuarenta y dos segundos del catorce de agosto de dos mil nueve, 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.**—

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Norma Ureña Boza