

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0967-TRA-PI

Solicitud de registro como marca de signo: “CNC” CENTRO DE NUTRICIÓN CLÍNICA (DISEÑO”

CNC SALUD S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-2010)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 1247-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mario Enrique Pacheco Loaiza**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno - novecientos noventa y seis - doscientos once, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **CNC SALUD S.A**, cédula jurídica 3-101-596648, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas veintitrés minutos y tres segundos del primero de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diez de febrero del dos mil diez, el señor, **Mario Enrique Pacheco Loaiza**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y seis-doscientos once, en su condición de apoderado especial de la sociedad **CNC SALUD S.A**, una sociedad constituida y vigente de conformidad con las

leyes de la República de Costa Rica, con domicilio social actualmente en San José, avenida 12, calle 16 y 18, Barrio los Ángeles, solicitó la inscripción del nombre comercial de origen costarricense, en clase 49 internacional “**CNC Centro de Nutrición Clínica (Diseño)**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios profesionales de nutrición.



El diseño se describe de la siguiente manera: un cuadro color verde con la línea derecha cóncava con una figura de una persona inserta en el mismo color, hecha de un punto para representar la cabeza una línea curva hacia arriba representando brazos y torso y una línea curva hacia abajo representando las piernas. Además el diseño contiene en letras grises “CNC” a la derecha del cuadro y la frase igualmente en color gris “**Centro de Nutrición Clínica**” a lo largo del extremo inferior del diseño.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas veintitrés minutos tres segundos del primero de junio de dos mil diez, resolvió; “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil diez, el licenciado Mario Enrique Pacheco Loaiza, apoderado especial de la sociedad **CNC SALUD SOCIEDAD ANONIMA**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas cuarenta y ocho minutos y veinticinco segundos del veinticinco de noviembre de dos mil

diez, resolvió; “(...,) *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo (...).*”

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, o a la validez 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hecho Probado” de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial consta las siguientes marcas inscritas:

1.- CNS CENTRO NUTRICIONAL DEL DR. SIMI, marca de servicios con número de registro **180515** inscripción 03/10/2008 con vencimiento a 03/10/2018 cuyo titular es Farmacia de Similares S.A de capital variable, en clase 35 Internacional protegiendo “Servicios de comercialización de productos y servicios para terceros; compra-venta de productos y servicios para terceros, tales como comercialización de productos y **servicios farmacéuticos** para terceros (intermediario comercial); información comercial y consejos para el consumidor.

2.- CNS CENTRO NUTRICIONAL DEL DR. SIMI, marca de servicios con número de registro **171539** inscripción 23/11/2007 con vencimiento a 23/11/2017 cuyo titular es Farmacias de Similares S.A de capital variable, en clase 44 Internacional protegiendo

“servicios médicos, servicios de farmacias (asesoría en farmacias).”

Cabe indicar que ambas marcas de servicios utilizan la siguiente grafía:



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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la sociedad **CNC CENTRO DE NUTRICIÓN CLINICA**, por haber considerado; que corresponde a un nombre comercial inadmisible por derechos de terceros y así se desprende de su análisis y cotejo con la marca de servicios inscritas **“CNS CENTRO NUTRICIONAL DEL DR. SIM”**, por cuanto ambos protegen servicios y giros comerciales relacionados y vinculados entre sí, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, siendo que el nombre comercial propuesto trasgrede los **artículos 2 y 65** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la sociedad **CNC SALUD, SOCIEDAD ANONIMA**, argumentó dentro de sus agravios lo siguiente; “*Que el nombre “Centro Nutricional” es un nombre genérico del cual un solo titular no puede apropiarse razón por la cual este signo distintivo puede contar con protección registral. Las marcas con números de registro 180515 y 171539 no tiene logo mientras que el nombre comercial que se solicita registrar si lo tiene. El logo diferencia y otorga distintividad a la marca solicitada. El signo distintivo que se solicita registrar es en clase internacional cero, mientras que las marcas mencionadas en el punto anterior están registradas en diferentes clases (35 y 44), por lo que no se trata de productos o servicios idénticos.*

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. La finalidad que tiene la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Nº 7978, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio y dentro de los cuales se encuentran los nombres comerciales, que conforme al artículo 2 de dicha Ley, tal como lo citó el Registro de la Propiedad Industrial, es definido como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”

En razón de lo anterior, la protección de un 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 y lo distinga de los otros. Lo que permite que el objeto del **nombre comercial** contenga una función puramente distintiva, reuniendo 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 los productos, entre otros, de lo que se deduce que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha

de la competencia y ser distinguida entre sus competidores.

En tal sentido, el régimen y trámite para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de cita, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de marcas al disponer que: “*Un nombre comercial, su modificación y anulación se registraran en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de marcas*”, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de su actividad mercantil y consecuentemente resulta que puede utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de ese mismo cuerpo normativo, que establece: “*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*”. (Destacado en negrita no es del texto original).

En tal sentido, para el momento de ser examinada la solicitud por el calificador registral, este verificará que la propuesta (nombre comercial) cumpla conforme a ese análisis que el nombre comercial a registrar sea original, único e innovador y pueda distinguirse con respecto a otros competidores dentro del mercado, para así obtener la protección registral.

No obstante, a la luz de lo estipulado anteriormente es de mérito traer a colación lo que al efecto también establece el artículo 8 incisos a) y b) de la citada Ley, relacionado con el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, dado que es muy clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de

causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes* con un mismo giro comercial y por ende al consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

De las citadas normas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas a saber, lo indicado en el artículo 1 del mismo cuerpo normativo citado, el que en lo que interesa dice:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Destacado no corresponde al original)

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, dado que el permitir la inscripción del nombre comercial propuesto por la sociedad CNC SALUD S.A. denominado **“CNC CENTRO DE NUTRICIÓN CLINICA”** puede conllevar a un riesgo de confusión con respecto a las marcas de

servicios inscritas “**CNS CENTRO NUTRICIONAL DEL DR. SIMI.**”, por cuanto se pretende la protección de servicios relacionados con la NUTRICIÓN.

Bajo esta tesis, hay que señalar que el **riesgo de confusión** en este caso no solo se da por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos pretendan para los mismos productos o servicios, o bien relacionados o asociados.

La normativa sobre signos distintivos es muy clara al negar la registración y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el nombre comercial solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o riesgo de asociación con la empresa o establecimiento comercial del titular o sus productos o servicios, de conformidad con los artículos 65 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de las normas citadas, se dirigen a que no es registrable un nombre comercial cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, toda vez que la misión de este signo está dirigido a identificar y distinguir una empresa o un establecimiento comercial de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda y sin que los asocie empresarialmente.

Para el caso que nos ocupa, es indudable que analizando los signos en forma global, “**CNC CENTRO DE NUTRICIÓN CLINICA (DISEÑO)**”, comparado con las marcas de servicios inscritas “**CNS CENTRO NUTRICIONAL DEL DR. SIMI**” se observa, que entre ambas existe gran similitud en torno al elemento diferenciador, siendo esta característica las letras “CNC” del solicitado y “CNS” de los registros inscritos, lo cual lejos de poder el consumidor medio distinguirlos se produciría un riesgo de confusión, dado

que el consumidor buscaría identificar el signo dándole prioridad al elemento “CNC” de la solicitud, y siendo este el eje central de la marca propuesta es claro que no contienen la suficiente actitud distintiva con respecto a la marca ya inscrita, cuyo elemento central, lo constituye “CNS” ya que como veremos los elementos restantes de las marcas son informativos y no distintivos.

Al respecto este Tribunal considera que el signo propuesto contiene la denominación “CENTRO DE NUTRICIÓN CLINICA” y el inscrito “CENTRO NUTRICIONAL”, lo cual corresponden a elementos de carácter descriptivos de conformidad con el artículo 28 y del artículo 7 in fine de la Ley de Marcas, no protegibles. Así mismo la marca inscrita agrega el elemento “DEL DR. SIMI”, lo cual pese a que es parte integral del signo no es el que le otorga la característica predominante de distintividad al estar al final de una larga frase, concurriendo esta indicación únicamente como accesoria u secundaria que vista en forma global y conjunta no constituye un elemento preponderante. El elemento característico o distintivo de la marca es el signo compuesto por las letras “CNS”. Siendo elementos iniciales CNC y CNS los diferenciadores entre ambas marcas, no podría considerarse que el signo solicitado contenga la suficiente actitud distintiva con respecto al inscrito, provocando indudablemente un riesgo de confusión en los consumidores como además de su procedencia empresarial, al no poderse identificar de manera adecuada su verdadero origen, razón por la cual la marcas de servicio y el nombre comercial solicitado no podría coexistir en el mercado.

Ambos signos CNC y CNS resultan muy similares, tanto a nivel gráfico como fonético, ya que su pronunciación es también muy parecida y en cuanto a su connotación ideológica, pese a que nos encontramos con una denominación de fantasía, la misma generaría un impacto directo en el mercado con respecto a la marca inscrita, dado que ambos signos pretende la protección de servicios relacionados con la nutrición, en consecuencia el riesgo de confusión desplegado dentro de la actividad comercial será potencialmente inevitable.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos confrontados, por lo que no existe distinción suficiente que permita su coexistencia registral, ya que su similitud podría provocar un riesgo de confusión en los consumidores.

En este sentido lo alegado por el recurrente no es de recibo, ya que lo que interesa es que entre los signos inscritos y propuestos no exista similitud lo cual en el caso de marras si existe, aunado a que conforme a la clasificación de Niza lo que se protege está relacionado. Además no es cierto que desde el punto de vista gráfico se diferencia, para dichos efectos ver los folios 2 y 4 de la presente contestación.

QUINTO. Conforme lo expuesto, este Tribunal concluye que la solicitud del nombre comercial propuesto “**CNC CENTRO NUTRICIÓN CLINICA (DISEÑO)**” debe ser rechazado, por cuanto corresponde a un signo inadmisible por derechos de terceros que podría inducir a confusión a los consumidores, y en este sentido se contraviene con lo que establecen los numerales 1, 2, 8 incisos a) d), 24 incisos b) c) f), 65, 66, 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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, 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 el Licenciado **Mario Enrique Pacheco Loaiza**, en su condición, de apoderado especial de la sociedad, CNC, SALUD, SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas veintitrés minutos y tres segundos del primero de junio de dos mil diez, la que en este acto 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora