

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2012-0416-TRA-PI

Solicitud de nombre comercial: “CENTRO FECUNDAR”

CENTRO FECUNDAR COSTA RICA- PANAMA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2696-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1276-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas veinte minutos del veintidós de noviembre de mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Ariel Pérez Young**, mayor, casado, médico, vecino de San José y portador de la cédula de identidad número 8-0079-0890, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **CENTRO FECUNDAR COSTA RICA- PANAMA S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas un minutos con cincuenta y cinco segundos del dieciséis de abril de de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 04 de agosto de 2011, el señor **Randall Erick González Valverde**, en su calidad de apoderado generalísimo de las empresa **CENTRO FECUNDAR COSTA RICA- PANAMA S.A**, cédula jurídica 3-101-558971, con domicilio ubicado en la provincia de San José Rohmoser, del parque de la Amistad trescientos metros al Oeste, doscientos al

Norte y treinta y cinco al Este, solicitó el registro del nombre comercial: **“CENTRO FECUNDAR (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir; ***“Un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios médicos, procedimientos de reproducción asistida, ginecología y obstetricia.”***

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas un minutos con cincuenta y cinco segundos del dieciséis de abril de de dos mil doce, resolvió; ***“(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (….)”***

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **CENTRO FECUNDAR COSTA RICA- PANAMA S.A**, interpone para el día 20 de abril de 2012 recurso de revocatoria con apelación, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta y seis minutos con treinta y siete segundos del veinticinco de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: ***“(…): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (…), y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (…).”***

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado por la empresa **CENTRO FECUNDAR COSTA RICA- PANAMA S.A**, en virtud de determinar que el mismo no es susceptible de protección registral, en razón de no ser novedoso ni original, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, además de que puede inducir a error al consumidor medio respecto al giro comercial de que se trata; con lo cual trasgrede el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otro Signo Distintivo.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa recurrente **CENTRO FECUNDAR COSTA RICA- PANAMA S.A**, señala en términos generales que el distintivo “CENTRO FECUNDAR (DISEÑO)”, es perfectamente inscribible como nombre comercial, ya que no infringe el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, como ninguna otra norma de dicha ley, esto se demuestra al observar un hecho tan simple como el nombre o razón social de la empresa solicitante. La misma se denomina “CENTRO FECUNDAR COSTA RICA- PANAMA S.A” y por lo tanto, los consumidores, y también el sector pertinente del medio en el cual se desempeña la empresa gestionarte ya conocen este consultorio médico con dicho nombre, pues su representada ya se desempeña desde hace varios años utilizando el nombre de la sociedad gestionante. En consecuencia el registro del Nombre Comercial solicitado es un acto derivado del uso de dicho nombre societario, el cual cumplió con todos los requisitos legales para obtener su protección. Además el Nombre Comercial propuesto es original y novedoso considerado como una unidad. Que mi representada no reclama el uso exclusivo de las palabras CENTRO FECUNDAR incluyendo dicha manifestación el uso individual de dichas palabras, más allá

de la especial disposición en que las mismas aparecen en el Nombre Comercial propuesto. Es preocupante ya que de una búsqueda en el Registro, se obtuvo un resultado de más de 100 marcas inscritas con la denominación CENTRO, como también de otras que aparte de la utilizar dicha denominación, poseen palabras directamente relacionadas con el giro a proteger por la empresa. Para lo cual se citan: **CENTRO NAIL, CENTRO DE TERAPIA CORPORAL MANANTIAL, API UN CENTRO DE INVESTIGACIONES APICOLAS TROPICALES, GOLDEN BODY CENTRO DE BRONCEADO, CENTRO DE BIENESTAR INTEGRAL MAGNA VITA, CNS CENTRO NUTRICIONAL DEL DR. SIMI. LARISA PAEZ CENTRO DE NUTRICION** (se adjuntan certificaciones del Registro). En conclusión el Nombre Comercial CENTRO FECUNDAR (diseño) es novedoso y original, porque la combinación del mismo le otorga la distintividad suficiente para poder ser considerado como un nombre susceptible para registro. Consideramos que el nombre comercial propuesto no puede, desde ningún punto de vista crear confusión en los medios empresariales en los cuales la sociedad propietaria CENTRO FECUNDAR COSTA RICA- PANAMA S.A, desempeña sus actividades, pues la difusión y el conocimiento que tiene el sector pertinente del público y del comercio en relación con este Nombre Comercial y la razón social citada es muy conocida y publicitada en nuestro medio. Por lo que solicitó revocar la resolución de alzada y ordenar la continuación del trámite de inscripción del Nombre comercial propuesto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el signo propuesto “**CENTRO FENCUDAR (DISEÑO)**”, solicitado por la empresa **CENTRO FECUNDAR COSTA RICA- PANAMA S.A** para registrar como nombre comercial, este Tribunal debe proceder a confirmar lo resuelto por él **a quo**, en virtud de lo que indica el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978:

“Artículo 2.- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: (...) Nombre comercial: Signo denominativo o mixto

que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. (...)” (subrayado es nuestro).

Vemos como la propia definición dada por Ley de nombre comercial implica que éste ha de tener una naturaleza distintiva respecto de la empresa y por ende de su giro comercial, para poder ser registrado, y cumplir con los requisitos del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, referidos a los nombres comerciales, que en lo de interés reza lo siguiente:

*“**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 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.”*
(Subrayado nuestro).

En este sentido, de la citada normativa se desprende que la aptitud distintiva que intrínsecamente ha de tener el signo para poder acceder a ser registrado como nombre comercial por el Registro de la Propiedad Industrial, está ligada a la idea de tener que ir más allá de la mera mención del giro del local comercial que va a ser distinguido, debe contener elementos que le otorguen dicha fuerza más allá de la mera descripción.

Para el caso bajo examen, tenemos que el signo propuesto, “**CENTRO FECUNDAR (DISEÑO)**” analizado en su integridad, carece de actitud distintiva, en virtud de estar conformado por un término genérico de uso común que es inapropiables, como lo es la

denominación “CENTRO”, y de una composición descriptiva como lo es la palabra “FECUNDAR”, la cual describe justamente lo ofrecido “facilitar fecundación” y siendo elementos genéricos como se indicó líneas arriba, no pueden ser apropiados por ende se carece de elementos de distintividad para obtener protección registral, y en consecuencia es inadmisibles conforme la prohibición establecida por el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas, de esta forma el nombre posee solo elementos descriptivos y carece de elementos que permitan distinguir ese centro para servicios de fecundación asistida de otros.

Ahora, en cuanto a las certificaciones expedidas por el Registro de la Propiedad industrial, las cuales la parte recurrente adjunta y que se refieren a las marcas: CENTRO NAIL, CENTRO DE TERAPIA CORPORAL MANANTIAL, API UN CENTRO DE INVESTIGACIONES APICOLAS TROPICALES, GOLDEN BODY CENTRO DE BRONCEADO, CENTRO DE BIENESTAR INTEGRAL MAGNA VITA, CNS CENTRO NUTRICIONAL DEL DR. SIMI. LARISA PAEZ CENTRO DE NUTRICION, se indica que las mismas no pueden ser consideradas como parámetro para la inscripción de la marca solicitada, en virtud de que cada solicitud de registro conlleva un análisis y estudio independiente, en cuanto a su estructura y elementos que conforman cada denominación, conforme lo que establece la normativa marcaria para cada caso particular, y en razón de ello sus manifestaciones no son de recibo.

Por otra parte cabe indicar que el hecho de que la empresa **CENTRO FECUNDAR COSTA RICA- PANAMA S.A**, utilice dicho nombre a nivel comercial dentro de la actividad propia de la sociedad, o sea como persona jurídica, y no como un derecho consolidado en el Registro de Marcas, por cuanto pese a que ambos – Personas Jurídicas y Nombre Comercial- son derechos que se inscriben en el Registro de Personas Jurídicas y el Registros de Propiedad Industrial son independientes uno del otro, tal y como de esa misma manera lo establece el artículo 67 párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo de interés indica; “ (...) *Un nombre comercial se registrará ante el*

Registro de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripción de los comerciantes y las sociedades civiles y mercantiles en los registros públicos correspondientes y sin perjuicio de los derechos resultantes de tal inscripción.”

En este sentido, no lleva razón el recurrente al considerar que por tener inscrita la sociedad que representa, esto le atribuya un derecho en exclusiva a poder inscribir un registro marcario sin que este cumpla los requisitos que para ello establece la normativa marcaria, razón por la cual sus argumentos no podrían de manera alguna ser acogidos.

Por las consideraciones expuestas y citas normativas indicadas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Ariel Pérez Young**, representante de la empresa **CENTRO FECUNDAR COSTA RICA- PANAMA S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas un minutos con cincuenta y cinco segundos del dieciséis de abril de de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

TERCERO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara, sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Ariel Pérez Young**, apoderado generalísimo de la empresa **CENTRO FECUNDAR COSTA RICA-**

PANAMA S.A., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas un minutos con cincuenta y cinco segundos del dieciséis de abril de de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**CENTRO FECUNDAR (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.** —

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora