



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0304-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “Droguería e Importadora Alemana (DISEÑO)”

DROGUERÍA E IMPORTADORA ALEMANA S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-1874)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 879-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del ocho de noviembre del dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Ricardo González Fournier**, mayor, casado dos veces, abogado, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número 1-0514-0630, en su condición de apoderado especial de la empresa **DROGUERÍA E IMPORTADORA ALEMANA S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:41:32 horas del 2 de mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de febrero de 2016, el licenciado **Ricardo González Fournier**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción del nombre comercial **“Droguería e Importadora Alemana (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento industrial y comercial dedicado a la importación, exportación, distribución y comercialización de productos médicos de consumo humano, ubicado en San José, Sabana Sur, Oficentro Ejecutivo La Sabana, Torre*



7”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 12:41:32 horas del 2 de mayo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”*.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 5 de mayo de 2016, el licenciado **Ricardo González Fournier**, en representación de la empresa **DROGUERÍA E IMPORTADORA ALEMANA, S.A.**, apeló la resolución referida, y expresó agravios.

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 nulidad o la invalidez de lo actuado.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió que el signo solicitado resulta carente de la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción. Agregó que coincide con el apelante, en que: *“no hay engaño entre el signo y los productos que pretende proteger en el giro comercial, porque particularmente afirma que importa productos de las casas*



farmacéuticas domiciliadas en la República Federal de Alemania, es decir, el signo no tiene como diferenciarse de otros establecimientos que también comercializan productos farmacéuticos, sino además que estos sean importados de Alemania, por ello es que el signo carece de aptitud distintiva para diferenciarse de otras empresas que ofrecen exactamente el mismo giro comercial en su establecimiento”. Concluyó que el signo solicitado carece de aptitud distintiva para diferenciar a su empresa o para distinguirla de otras que también ofrecen servicios o productos de la misma naturaleza dentro del giro comercial, citando como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, el apelante presenta como único agravio una declaración jurada en donde se indica que los medicamentos provienen de Alemania, y por ende no hay engaño.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Sobre la aplicación de los artículos 2 y 65 de nuestra Ley de Marcas, hemos de indicar que la aptitud distintiva y la inconfundibilidad son condiciones necesarias que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como nombre comercial, que su principal función es que el consumidor lo pueda identificar y distinguir de entre otros de su misma especie.

En ese sentido, comparte este Tribunal el criterio externado por el Órgano a quo ya que el signo incurre en la condición de prohibición de registro contenida en el artículo 65, ya que se puede afirmar, que lo pedido carece de aptitud distintiva respecto del establecimiento y giro comercial a proteger y distinguir, en razón de que el uso de tal nombre comercial podría ser susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.



Además, puede prestarse a confusión al consumidor, ya que al permitir su inscripción se estaría violentando en cuanto a la **distintividad**, ya que el nombre comercial analizado en su conjunto carece de la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado en su parte denominativa por términos conocidos por la población y que se relacionan en forma directa con el giro comercial a proteger y distinguir.

Dada la conformación del signo propuesto, se trata de una frase que se relaciona directamente con el giro comercial a proteger y distinguir, por lo que el signo marcario es carente de la distintividad requerida de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa manifiesta que los productos de su giro comercial son alemanes, dicha característica no es indicada en el giro comercial propuesto, por lo cual no es un elemento calificable para la administración registral. El signo indica que los medicamentos son alemanes, pero la enunciación del giro propuesto no lo indica, por lo tanto, se crearía una distorsión en el mercado al registrarse un signo para un giro comercial que resulta ser más amplio que lo que el mismo signo propone.

Asimismo, el signo propuesto “***Droguería e Importadora Alemana (DISEÑO)***” para proteger y distinguir “*un establecimiento industrial y comercial dedicado a la importación, exportación, distribución y comercialización de productos médicos de consumo humano, ubicado en San José, Sabana Sur, Oficentro Ejecutivo La Sabana, Torre 7*”, no resulta inscribible, ya que si bien es cierto el hecho de proteger un giro comercial relacionado en forma directa con una cualidad de los productos o servicios puede reducir el riesgo de confusión con respecto a los productos o servicios que se distinguirán por el establecimiento comercial, esto no solventa la falta de capacidad distintiva del signo, exigida por el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por tanto corresponde rechazar el nombre comercial propuesto por falta de distintividad.



Es criterio de este Tribunal que la aptitud distintiva intrínseca del nombre comercial deviene no solamente de que no se adecúe al artículo 65 (negativa), sino que también tiene que adecuarse a la definición del artículo 2 de la Ley de Marcas (positiva), que le exige tener aptitud distintiva:

*“... Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que **identifica y distingue** una empresa o un establecimiento comercial determinado.”* “El resaltado no corresponde al original)

Los conceptos “**identifica y distingue**” implican que el signo debe poseer aptitud distintiva intrínseca de frente al giro comercial, que no puede ser meramente descriptiva de él, como sucede en el presente asunto.

Aunque el caso no calza exactamente en las prohibiciones del artículo 65, al integrarse con el artículo 2 impide que el nombre comercial acceda a la publicidad registral, debiendo recordarse que el derecho de exclusividad no deviene del registro sino del uso del nombre comercial en el mercado, pero el goce de la publicidad registral debe de ajustarse a los postulados de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto al alegato del apelante que existe una confusión en cuanto a los expedientes ya que presentó al Registro la solicitud del nombre comercial que nos ocupa, bajo expediente número 2016-1874, y también presentó la solicitud de la de marca en clase 5 expediente, bajo el expediente número 2016-1875. Al respecto, si vemos las copias de folios 27 y 29 del expediente principal, los números de expediente están invertidos, muy probablemente a criterio de este Tribunal, lo que sucedió es que el solicitante, a la hora de dar las copias para el recibido, estas se pusieron mal, y en razón de ello, se invirtieron los números de expediente, sin embargo, finalmente es un error que no influye en el fondo del asunto, ya que el signo propuesto se presta a confusión para el consumidor, tal y como ha sido expuesto.



Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el licenciado **Ricardo González Fournier** en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **DROGUERÍA E IMPORTADORA ALEMANA, S.A.**, de la falta de capacidad distintiva a que aluden los artículos **2 y 65** de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como nombre comercial de un signo que presente tal falencia. Por la contundencia de la inoportunidad de la inscripción del nombre comercial “**Droguería e Importadora Alemana (DISEÑO)**”, por su falta de distintividad, no resulta procedente referirse a los restantes agravios formulados por el apelante.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ricardo González Fournier**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DROGUERÍA E IMPORTADORA ALEMANA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 12:41:32 horas del 2 de mayo de 2016, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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, No. 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ricardo González Fournier**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DROGUERÍA E**



IMPORTADORA ALEMANA, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 12:41:32 horas del 2 de mayo de 2016, la cual se confirma, para que rechace la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Roberto Arguedas Pérez

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55