

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0465-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DEL NOMBRE COMERCIAL



ALEJANDRO HERRERA SÁNCHEZ, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-7771)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.

## VOTO 0036-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y siete minutos del cuatro de febrero del dos mil veinte.


Recurso de apelación interpuesto por el señor **ALEJANDRO HERRERA SÁNCHEZ**, vecino de Alajuela, cédula de identidad 2-0527-0624, en su condición personal, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:58:02 horas del 12 de noviembre de 2021.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.


### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En memorial recibido el 27 de agosto

de 2021, el señor Alejandro José Herrera Sánchez, de calidades anteriormente indicadas y en su condición personal, solicitó la inscripción del nombre

comercial  para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a la investigación científica con fines médicos, así como la utilización de equipos hiperbáricos para fines médicos, medición de resultados en uso equipos laser de alta intensidad (robótico) como parte de investigación científica médica. Traducción "fisis deporte".

Por resolución de las 18:31:15 horas del 8 de septiembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual le previno al solicitante que, al amparo de las prohibiciones establecidas en la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de


marcas) el nombre comercial propuesto  para proteger y distinguir: "Un establecimiento comercial dedicado a la investigación científica con fines médicos, así como la utilización de equipos hiperbáricos para fines médicos, medición de resultados en uso equipos laser de alta intensidad (robótico) como parte de investigación científica médica", carece de distintividad con respecto al giro comercial que se pretende proteger, situación que podría generar engaño o confusión en el consumidor sobre la naturaleza del servicio que se pretende comercializar. Lo anterior, conforme los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas.


El solicitante mediante documento 21/2021/020712, presentado el 13 de octubre de 2021, en atención a lo prevenido contesta y solicita modificar el signo pedido de la

siguiente manera  señalando que el nombre es de fantasía y

no cuenta con traducción alguna al idioma español. Adjunta el pago del entero bancario, conforme lo indica el artículo 94 inciso i) de la Ley de marcas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 10:58:02 horas del 12 de noviembre de 2021, procede a denegar la solicitud del nombre comercial

propuesto  para la protección de: “Un establecimiento comercial dedicado a la investigación científica con fines médicos, así como la utilización de equipos hiperbáricos para fines médicos, medición de resultados en uso equipos laser de alta intensidad (robótico) como parte de investigación científica médica”. Ello, en virtud de determinar que este es engañoso en cuanto al origen empresarial de conformidad con los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas. Por otra

parte, en cuanto a la solicitud de modificar el signo , el Registro de origen determina que es improcedente por tratarse de un cambio esencial a la solicitud inicial, lo cual contraviene el contenido del artículo 11 de la Ley de rito, siendo que dicho numeral solo prevé una variación no sustancial en los elementos denominativos, el diseño de la marca o el signo, denegándose dicha gestión.

Inconforme con lo resuelto, el señor Alejandro Herrera Sánchez apeló y expuso como agravios los siguientes:

1. En virtud de la prevención realizada por el Registro, en fecha 13 de octubre del 2021, se presentó una solicitud modificando levemente el signo para pasar de FISIO SPORT a FISIO SPORTONE, con el objetivo de crear un

distintivo que no imprimiera directamente en la mente del consumidor el servicio que se protege.

2. Al analizar la resolución que se recurre, el nombre comercial solicitado que es FISIO SPORTONE, no es tomado en cuenta, sino que el registrador incurre en el error de analizar el nombre comercial original.
3. Solicita se revoque la resolución apelada y se proceda con la inscripción del signo FISIO SPORTONE.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con el artículo 2° de la Ley de marcas el nombre comercial es definido:

Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

De igual forma el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar el nombre comercial. Al efecto indica:

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.

Además, los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser registrado, han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma:

(...) a) **perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibidem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibidem); y d) **inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos (...). **VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho.**

Asimismo, el registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones del nombre comercial:

- 1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. **(Guerrero Gaitán, Manuel. El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.265)**

Bajo este marco normativo, jurisprudencial y doctrinario, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su admisibilidad:

- 1) Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.
- 2) Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Para el caso que nos ocupa y tomando en cuenta lo antes expuesto, este Tribunal



estima, que el nombre comercial solicitado , traducción "fisio deporte diseño", el cual pretende proteger y distinguir "Un establecimiento comercial dedicado a la investigación científica con fines médicos, así como la utilización de equipos hiperbáricos para fines médicos, medición de resultados en uso equipos laser de alta intensidad (robótico) como parte de investigación científica médica"; si es analizado conforme al artículo 65 de la Ley de marcas, no incurre en ninguna de las prohibiciones allí estipuladas para no acceder a la publicidad

registral. Además, es imperativo para el operador jurídico, analizar la propuesta en su conjunto marcario, lo cual de la resolución apelada no se desprende un análisis del registrador de esa naturaleza, dejando por fuera de ese estudio el diseño que es parte de toda la propuesta. Tampoco se puede considerar que el signo pedido sea engañoso respecto al establecimiento mercantil que se pretende proteger, por cuanto, lo pretendido está dentro de un área médica y el término fisio evoca fisioterapia en este caso deportiva, y los servicios van en ese sentido, sea son de naturaleza médica.

En el procedimiento, se evidencia también una incorrecta técnica por parte del registrador, que hace incurrir al solicitante en un error, ya que al señalarle en la prevención de las 18:31:15 horas del 8 de setiembre de 2021 que el signo carece de distintividad con respecto al giro comercial que se pretende proteger, situación que podría generar engaño o confusión al consumidor; lo cual ya se indicó que no hay engaño; el recurrente en su afán de que se inscriba lo pedido, procede a variar el nombre con la total convicción que esa modificación era positiva, cuando en realidad y según lo indicado por el Registro, violentó lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de rito. Tómese en cuenta que esta modificación nunca debió de ser y que la prevención tampoco debió ser señalada.

En ese sentido, al existir una prevención desafortunada que hizo incurrir en error al solicitante, y a efecto de no causar un perjuicio mayor, este Tribunal opta por analizar el diseño original solicitado, por ser lo más beneficioso para el interesado conforme al artículo 10 de la Ley general de la administración pública. Al efecto dicho artículo establece:



Artículo 10.-

1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.
2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.

El Registro en la resolución recurrida realiza un análisis muy general, al indicar que carece el signo del elemento de la distintividad, sin señalar los motivos que tuvo para emitir tal criterio, tanto así, que no lo analiza con los requisitos de admisibilidad del artículo 65 de la ley de marcas aquí citado y únicamente indica que es engañoso en cuanto al origen empresarial según el artículo 2 del precitado cuerpo normativo.

Es importante recalcar que la distintividad del nombre comercial no puede ser equiparada a la distintividad de las marcas sea de productos o servicios, ya que esta debe ser apreciada con relación a sus funciones principales, atrás citadas, identificadora y diferenciadora.

Por ello, no es dable que el Registro llegue a la conclusión de que el nombre



comercial solicitado , carece de distintividad para su registro, por la sola mención del artículo 2 de la ley de marcas, sin hacer un análisis detallado de la propuesta, máxime, que como se ha analizado, es el artículo 65 el que señala las causales de inadmisibilidad específicas para el nombre comercial.

Así las cosas, al analizar el signo en su integralidad, tomando en cuenta tanto la



parte denominativa como el diseño, este Tribunal estima que no lleva razón el Registro al considerar que el signo no posee elementos suficientes que permitan acceder a la publicidad registral. Además, conforme al tantas veces citado artículo 65, lo pedido no incurre en ninguna de las causales que allí se imprimen. Bajo esa conceptualización, el signo podrá ser totalmente identificado y diferenciado por el consumidor dentro del ámbito mercantil.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar parcialmente **CON LUGAR** el **recurso de apelación** interpuesto por **ALEJANDRO HERRERA SÁNCHEZ**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:58:02 horas del 12 de noviembre de 2021, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción del



nombre comercial ; si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden y por nuestras razones, se declara parcialmente **con lugar** el recurso de apelación planteado por **ALEJANDRO HERRERA SÁNCHEZ**, en su condición personal, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:58:02 horas del 12 de noviembre de 2021, la que en este acto se revoca para que se continúe con el



trámite de inscripción del nombre comercial para la protección y distinción de: “Un establecimiento comercial dedicado a la investigación

científica con fines médicos, así como la utilización de equipos hiperbáricos para fines médicos, medición de resultados en uso equipos laser de alta intensidad (robótico) como parte de investigación científica médica.” Ello, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**NOMBRES COMERCIALES**

**TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL**

**TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS TNR: 00.42.22**