

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0431-TRA-PI



Solicitud del nombre comercial

VURGERS-DCR, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3526-2016)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 0052-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del veintiséis de enero de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Alejandro Bettoni Traube** mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0919-0423, en representación de la empresa **VURGERS-DCR, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 17:22:28 horas del 13 de julio de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante solicitud presentada el 15 de abril de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado **Alejandro Bettoni Traube**, de calidades y en la condición indicadas al inicio, formuló la solicitud de inscripción del nombre comercial



para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a la preparación y venta de comidas en general; servicios de restaurante; servicios de catering;*”



servicios de soda; venta de bebidas y refrescos; repostería; cafetería; distribución de alimentos preempacados y no empacados; venta y reparto de comida a domicilio, talleres culinarios y clases de cocina”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 17:22:28 horas del 13 de julio de 2016, resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, el licenciado **Alejandro Bettoni Traube**, en la representación dicha, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución emitida y en vista de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto no encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten relevantes para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. Considera el Registro de la Propiedad Industrial que el nombre comercial “**Vurgers (DISEÑO)**”, solicitado para proteger y distinguir un giro comercial relacionado con servicios de preparación y ventas de comidas en general, servicios de restaurante, similares y



relacionados, así como venta y reparto de comida a domicilio, talleres culinarios y clases de cocina carece de la aptitud distintiva necesaria y resulta engañoso, de conformidad con los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al respecto manifestó:

*“... Con fundamento en la normativa citada, nos encontramos ante un nombre comercial engañoso que está compuesto por el nombre de un producto alimenticio específico, con la única variante que en lugar de referirse a **BURGERS**, que en inglés significa **hamburguesas**, lo presentan con la letra V, es decir **VURGERS**, siendo a nivel fonético exactamente igual al nombre genérico de un producto y así lo percibirá el consumidor medio.*

*El giro comercial solicitado bajo el signo **VURGERS** (diseño), a pesar de que el representante alega que es evocativo del tipo de servicios que se brindarán, no se indica de ninguna manera que está relacionado con hamburguesas, que no debe de ser el único giro, pero sí debería estar presente dentro de los demás que se puedan realizar, por lo tanto, el signo resulta confuso en relación a la actividad y giro comercial del nombre solicitado.*

*Ahora bien, en el caso que dentro del giro comercial se vendan hamburguesas o los demás servicios posean relación a este producto, el signo carece de distintividad, ya que **VURGERS**, por el simple hecho de que lo escriban con V y le agreguen algunos elementos figurativos, no es apropiable por parte de terceros. Vemos que la normativa nos exige que un nombre comercial debe ser capaz de distinguir un establecimiento, sin embargo, el signo propuesto se compone de palabras genéricas y de uso común que no poseen distintividad alguna.*

*En cuanto a los signos inscritos en este Registro y que llevan contenida la palabra **BURGER** o **HAMBURGUESA** o bien utilizan esta palabra con algunas variaciones, podemos observar que los elementos que los acompañan y estas variaciones son la que hacen a los productos distintivos, por ejemplo, la marca **HAPPY BURGUER**, posee como elemento distintivo que es la palabra **HAPPY**, no hay una hamburguesa feliz, **ADAMS HAMBURGUESAS**, la palabra **ADAMS** le da la distintividad y en la marca **HAMBURGUESÍA**, pues tenemos una palabra evocativa que posee elementos distintivos que conforman un concepto que no existe en nuestro idioma pero que evoca la palabra **HAMBURGUESA**.*

*Los elementos figurativos no son los que le aportan la distintividad a estos signos ni al signo solicitado, puesto que el elemento preponderante en un signo, generalmente, **es la palabra** ya que es la manera en como el consumidor pide la marca, y es mucho más fácil de memorizar que los elementos figurativos. Esto en la mayoría de los casos, pues existen sus excepciones, pero no estamos en este caso. Los elementos figurativos del signo solicitado no son preponderantes con relación a la palabra **VURGERS**.*

Si bien no existe impedimento en cuanto al signo inscrito BURGERSAN, se considera que este es evocativo, situación diferente al signo aquí propuesto. ...”.

En sus alegatos, la representación de la empresa recurrente, indica que el signo propuesto no es descriptivo sino evocativo del giro comercial que se ofrece, y que con él no se pretende causar confusión o engaño en el consumidor, por el contrario, el signo solicitado pretende ubicar al consumidor con el establecimiento, sugiriéndole un producto que podrá encontrar en el establecimiento, siendo ahí donde nace la relación directa con la actividad comercial de la cual deriva a todo lo relacionado con venta, preparación, consumo y demás servicios alimenticios a proteger. Alega también que el signo pretendido posee un diseño novedoso y original que es donde recae la distintividad, siendo estos elementos figurativos suficientemente provocativos para que el consumidor inmediatamente pueda ubicar o bien determinar el establecimiento.

TERCERO. SOBRE LOS NOMBRES COMERCIALES. El nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que lo define como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”, de lo que se infiere que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los consumidores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con los tres elementos característicos que, por lo general, todo signo distintivo debe cumplir; a saber: **a) su perceptibilidad:** entendida como la necesidad de que el signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de



éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **b) su distintividad:** que es la función esencial de la marca, (y en este caso del nombre comercial) y que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie, “...*Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor...*” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia emitida el 25 de setiembre de 1998. Proceso No. 23-IP-98) y **c) susceptibilidad de representación gráfica:** que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo. En consecuencia, un nombre comercial es generalmente objeto de registración, cuando cumple con estos tres requisitos y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 de la citada Ley de Marcas, 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”.* (el destacado en negrita no es del texto original).

Por otra parte, los artículos 68 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 41 del Reglamento a esa misma Ley, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 65 del 4 de abril de 2002, disponen expresamente



que, a las solicitudes de registro de los nombres comerciales, como a su modificación y anulación, en cuanto corresponda, les son aplicables los mismos procedimientos establecidos para el registro de las marcas. Así las cosas, de conformidad con lo que al efecto señalan los numerales 14 de la citada Ley y el 20 de su Reglamento, las solicitudes de registro de un nombre comercial deben necesariamente ser examinadas a fondo, a efecto de que el calificador o examinador del Registro de la Propiedad Industrial, pueda determinar que no existen impedimentos que motiven la negativa de la inscripción solicitada, con el fin de que ésta no produzca confusión en el consumidor y que a la vez impida se origine daño a los competidores y el comercio en general.

En torno a lo indicado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Proceso No. 37- IP-2000, emitido en Quito el 25 de agosto de 2000, al referirse a las marcas evocativas, hizo alusión a lo resuelto en el Proceso 26-IP-96, señalando que:

“Ha expresado el Tribunal además con respecto a los signos evocativos lo siguiente: ... Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno u otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. ...”.

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO. En el presente asunto, la empresa **VURGERS-DCR, S.A.**, solicita al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial **“Vurgers (DISEÑO)”** para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la preparación y venta de comidas en general; servicios de restaurante; servicios de catering; servicios de soda; venta de bebidas y refrescos; repostería; cafetería; distribución de alimentos preempacados y no empacados; venta y reparto de comida a*

domicilio, talleres culinarios y clases de cocina”, alegando en sus agravios que el signo es evocativo y no descriptivo ni engañoso.

Así las cosas, debe tenerse claro que cuando se está en presencia de un signo marcario evocativo, implica que el consumidor debe hacer al menos algún esfuerzo para lograr relacionarlo con el producto, servicio o giro comercial que con él se ofrece, porque no hay entre ellos una relación directa, en caso contrario, estaríamos ante signos genéricos, de uso común, o descriptivos.

Nótese que en el caso bajo análisis, el nombre comercial propuesto consiste en el vocablo **“Vurgers”**, término que en conjunto con su parte figurativa, a criterio de este Tribunal resulta evocativo de la palabra **“burgers”** que traducida al español es “hamburguesas”, y que a pesar de la no indicación en la descripción del giro comercial de la comida específica “hamburguesas”, no le acarrea engaño al consumidor, ni resulta descriptivo ni un término de uso común para el giro comercial que pretende proteger y distinguir el nombre comercial solicitado **“Vurgers (DISEÑO)”**, sea: *“un establecimiento comercial dedicado a la preparación y venta de comidas en general; servicios de restaurante; servicios de catering; servicios de soda; venta de bebidas y refrescos; repostería; cafetería; distribución de alimentos preempacados y no empacados; venta y reparto de comida a domicilio, talleres culinarios y clases de cocina”*. Es por esta razón que, evidentemente, el signo solicitado, en relación con su objeto de protección, consiste en un signo que cumple con el requisito de la distintividad que se requiere para que un nombre comercial puede ser de apropiación por una persona física o jurídica, ya que, efectivamente a criterio de este Órgano de alzada goza el signo propuesto de poder distintivo que permite diferenciarlo de otros establecimientos que comercialicen servicios como para los que fue solicitado y por ello no puede ser calificado de engañoso o descriptivo, sino que más bien resulta evocativo y en consecuencia su registración es procedente.

Es criterio del Tribunal que el nombre comercial solicitado **“Vurgers (DISEÑO)”**, solamente da una idea al consumidor del giro comercial que ofrece, ya que siendo un signo evocativo, señala de manera indirecta las características de la actividad comercial a proteger y distinguir



sea una establecimiento relacionado con servicios de preparación y ventas de comidas en general, servicios de restaurante, similares y relacionados, así como venta y reparto de comida a domicilio, talleres culinarios y clases de cocina.

Conforme a lo expuesto y en relación con el giro del establecimiento comercial que se desea registrar, **“Vurgers (DISEÑO)”** puede considerarse que trata de un signo a lo sumo evocativo, pues este tipo de signos da *“... una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces más que una idea se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa...”*, (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ª edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2002, p. 72, pár.2º), y en este sentido, puede considerarse que el nombre comercial solicitado es apto para identificar el establecimiento comercial que se pretende proteger y distinguir, constituyendo su giro comercial como se indicó, servicios que evocan la idea de los múltiples servicios que se van a proporcionar al consumidor en el sector específico, por lo que no estamos, en presencia de una palabra descriptiva, sino que, resulta novedosa y original dentro del ramo en que se desenvuelve la empresa solicitante.

Como abono a la aptitud distintiva que posee el nombre comercial solicitado, a criterio del Tribunal, este no consta únicamente de su elemento literal que consiste en el término de fantasía **“Vurgers”**, sino que se hace acompañar de un elemento gráfico, con la letra **“V”** en mayúscula y de color verde, y las demás letras **“urgers”** en minúscula, de color rojo y rodeándola en la parte superior e inferior dos líneas abstractas de color anaranjado, en donde dicho diseño hace que el conjunto resulte aún más distintivo.

Por lo expuesto, resultan de recibo los agravios esbozados por el apelante, considerando este Tribunal que el nombre comercial propuesto **“Vurgers (DISEÑO)”** debe continuar con el trámite de inscripción, y por ello debe declararse con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Alejandro Bettoni Traube**, en condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **VURGERS-DCR, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el

Registro de la Propiedad Industrial, a las 17:22:28 horas del 13 de julio de 2016, la cual 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.

QUINTO. 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 No. 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación presentado por el licenciado **Alejandro Bettoni Traube**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **VURGERS-DCR, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 17:22:28 horas del 13 de julio de 2016, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción



del nombre comercial . 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Solicitud de inscripción del nombre comercial**
- Nombres comerciales prohibidos**
- TNR: 00.43.02**