

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0584-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Signo Distintivo

(PRESTARTE 506)

PRESTARTE RAPIDO DE COSTA RICA,

S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

(Expediente de Origen 2017-6829)

Marcas y Otros Signos



VOTO N° 0199-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con treinta minutos del ocho de marzo del dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Vargas Cabezas, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1148-307, apoderada especial de la sociedad denominada **PRESTARTE RAPIDO DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de persona jurídica 3-101-705221, domiciliada en San José, Escazú, San Rafael, Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio El Pórtico, tercero piso, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:53:00 horas del 26 de setiembre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:47:38 horas del 13 de julio del 2017, la licenciada María Laura Vargas Cabezas, representante

de **PRESTARTE RAPIDO DE COSTA RICA, S.A.**, solicitó el registro del nombre comercial



, dedicado a “*un establecimiento comercial distinguirá un establecimiento comercial dedicado a negocios comerciales, servicios financieros, préstamos con garantía y al arrendamiento financiero y financiamiento de vehículos*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 15:53:00 horas del 26 de setiembre del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.***”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:37:50 horas del 3 de octubre del 2017, la licenciada María Laura Vargas Cabezas en la representación indicada, presento recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de rigor.


Redacta la Juez Mora Cordero, y;


CONSIDERANDO


PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma que se resuelve este caso no se consideran hechos de esta naturaleza.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determinó rechazar la inscripción del nombre comercial, dado que corresponde a un signo inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que el nombre comercial no puede distinguir el giro comercial de otros de su misma especie.


Por su parte, la recurrente indica primeramente que, en cuanto al análisis de los elementos que conforman el nombre comercial se limita únicamente a la interpretación de la palabra que conforma el signo como un elemento aislado, sin considerar los demás elementos que lo conforman. Su elemento gráfico es fuerte e integra una pluralidad de componentes, sea la

denominación  con un diseño y tipografía especial, en color gris, y un signo de dólar en color verde, la denominación 506 escrita en tipografía especial y números color verde; encima de la denominación se encuentra un diseño compuesto por una línea curva color verde, y

debajo de la denominación  hacia su izquierda hay una línea color gris, siendo elementos fuertes y distintivos en busca de que quede grabado en la mente del consumidor; de

igual forma menciona que el Registro únicamente contempla la denominación  como elemento aislado y donde el registrador no considera la impresión de conjunto del signo.

Indica la apelante que, no se configura la prohibición del artículo 65 de la ley de marcas, pues

 no es contrario a la moral o al orden público, no es susceptible de causar confusión en los medio comerciales o el público, sobre la identidad, naturaleza, actividades, giro comercial o cualquier tema relativo a la empresa, origen o características de los servicios brindados.

Según el carácter descriptivo del nombre comercial solicitado no está registrado y no se ha generalizado, siendo novedosa y no resulta descriptiva, sino evocativo, no existiendo una asociación directa e inequívoca entre el giro comercial que se pretende brindar y proteger, y el diseño del signo, incluyendo su denominación como el diseño especial que lo acompaña. Por lo que considera que el registrador no lleva razón en señalar que el signo carezca de aptitud distintiva.

De igual forma, manifiesta que no lleva razón el Registro al indicar que el nombre comercial carece de aptitud distintiva, pues no es un término genérico sino evocativo, además de que existen muchos ejemplos de uso de la palabra “presta” brindando servicios similares y comparables. Así como el uso del “506” en la denominación, no procede la consideración del Registro debido a que este forma parte integral del nombre comercial solicitado, siendo un todo único e indivisible que se compone de una serie de elementos. Porque un número no es únicamente un código de área. Este puede representar un sinnúmero de cosas para el solicitante de un registro y no es precedente que el registrador lo interprete únicamente como el código de área.

Por último, sobre el consumidor medio y la relación empresarial, el signo solicitado



es un nombre evocativo y sugestivo, por lo tanto registrable, dado el uso de los distintos elementos que componen, sugiere a los consumidores una idea general del negocio, que lo obligan a utilizar su imaginación para relacionarlo con servicios y el giro comercial. Dando



una idea de lo que va a proteger, pero no lo describe exactamente. Deja una idea vaga de que la marca puede relacionarse con servicios de operaciones financieras, pero no es descriptiva. NO se refiere a la cualidad genérica del servicio si no que brinda una pincelada apenas y una noción suficiente para que no se preste a confusión, pero sin describir los productos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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, No. 7978, del 6 de enero del 2000, que lo define como:

“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...”

De ahí que la protección del *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. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del *nombre comercial* tiene 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 colige 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 sobre sus rivales. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: ***“...aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...”*** (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, [Nombres comerciales y emblemas; en http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php](http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php)).

Señala también la doctrina que, el nombre comercial es: ***“... el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa... El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que***

se destinen a actividades distintas...” (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022). En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada, regulan los nombres comerciales. El numeral 65 establece sobre los nombres comerciales inadmisibles y al efecto impone:

“Artículo 65º- 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.”

De la anterior disposición se deduce, que un nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión, en el mercado al público consumidor, sobre la identidad del establecimiento identificado con un nombre o sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se comercializa. Respecto a su registro, merece tener presente que conforme el párrafo segundo del artículo 67 de la citada Ley ***“... El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular...”***

El régimen y trámites 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 Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: ***“...Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los***


procedimientos establecidos para el registro de las marcas...”, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, transcrito supra.

En consecuencia, un *nombre comercial* puede ser objeto de registración cuando cumple a cabalidad con todos los siguientes elementos:

- 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;
- b) **Distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros;
- c) **Decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público; 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, todos los anteriores de la Ley de Marcas).

Concluyendo y con base en lo expuesto, un nombre comercial es objeto de registración, cuando cumple con los requisitos anteriormente señalados y esencialmente para el caso concreto con la característica primordial de todo signo marcario, sea la *distintividad*, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, y asimismo diferenciar éstos con marcas inscritas que puedan estar relacionadas por los productos o servicios que protegen y distinguen con el giro o actividad comercial.

Ahora bien, partiendo de las bases jurídicas que anteceden, y analizado en conjunto el nombre

comercial , este no cumple con el requisito de distintividad; el signo PRE\$TARTE que contiene el símbolo monetario \$ entre la silaba PRE y TARTE, en conjunto se visualizan como la palabra PRESTARTE en ese diseño. En el contexto de la propuesta es ineludible pensar que dicho diseño sí encierra esa dicción PRESTARTE que morfológicamente, como verbo no corresponde a ninguna tabla de conjugación conocida, aunque su significado según la Real Academia Española indica: *“Entregar algo a alguien para que lo utilice durante algún tiempo y después lo restituya o devuelva”* (<http://dle.rae.es/?id=U799kM9>), pero la imagen del signo de dólar, mismo que es utilizado por múltiples monedas del mundo, sobre todo en América, da la idea de que forma la consonante S, dándole un significado claro a las letras PRE y TARTE.

El concepto al que refiere PRE\$TARTE como esa agrupación homogénea sin distinción de partes, entre tipografía, colores, líneas así como el número 506, va a representar el mismo significado, y el cual es informar el giro que se pretende proteger, y en este caso la utilización del signo \$, es utilizado en operaciones monetarias o servicios financieros, lo cual refuerza dicho concepto o idea, ya que conforme los servicios que se van a suministrar bajo el giro comercial propuesto contempla una característica deseada del servicio, es decir el hecho de Prestar; por lo que no encuentra este Órgano elementos dentro del diseño propuesto que puedan garantizar esa distintividad respecto del objeto de protección propuesto, la cual se requiere para obtener el derecho de exclusiva y en este sentido, también coincide este Tribunal con el criterio de la autoridad registral al considerar que el nombre comercial, analizado en su conjunto, no cuenta con la distintividad necesaria para obtener la protección registral y por ello no resultan atendibles sus alegatos.

Entre los agravios del apelante indica que no se infringe con el numeral 65 de la Ley de Marcas, y que el número 506 no necesariamente significa el código de área; admite este Tribunal el agravio del recurrente respecto del uso de la cifra 506, en virtud de que no debe suponerse que ésta se

refiera únicamente al código de área de nuestro país, toda vez que debe analizarse con relación a los servicios que pretende proteger, por ello dependerá del objeto de protección en cada caso. Visto de este modo, para lo que nos ocupa éstos dígitos deberían verse como números, dado que, por el servicio en cuestión, es razonable que forme parte del signo; sin embargo, el mismo no es suficiente para otorga distintividad al signo.

Con respecto a los otros agravios manifestados por el recurrente, el hecho de que otras marcas similares estén registradas, no significa que el Registro deba aceptarla e inscribirla de inmediato, esto debido al principio de independencia marcaría, donde cada marca debe ser analizada según su cuadro de calificación, y cada caso se resuelve de forma individual.

En esencia, la función del Registro de la Propiedad Industrial, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica, protegiendo los signos inscritos y verificando que los signos propuestos para su inscripción sean distintivos tanto desde el punto de vista intrínseco (artículo 7 de la Ley de Marcas) como extrínseco (artículo 8 de la Ley de Marcas). Con ello se busca proteger tanto al consumidor como al titular de una marca o signo distintivo ya registrado. Es así que, el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que dice:

“... La presente ley tiene por objeto 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... en beneficio recíproco de productores y usuarios... de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones...”

Siendo entonces que, de los razonamientos que anteceden se concluye la improcedencia de la inscripción del nombre comercial propuesto, y resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, de las 15:53:00 horas del 26 de setiembre del 2017.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Vargas Cabezas, apoderada especial de **PRESTARTE RAPIDO DE COSTA RICA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:53:00 horas del 26 de setiembre del 2017, la cual 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55