

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0066-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL “

APETITO MARINO, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-7678)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0204-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y tres minutos del dos de mayo del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **DENNIS AGUILUZ MILLA**, mayor, abogado, casado, portador de la cédula de identidad 800730586 en su condición de apoderado especial de **APETITO MARINO, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula de personería jurídica 3-101-403488, domiciliada en Sabana Norte, 75 metros al norte de la Embajada Alemana, Edificio Borrásé, segundo piso, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:30:02 horas del 5 de octubre de 2018.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **DENNIS AGUILUZ MILLA**, de calidades y en la representación citada, presentó la solicitud de inscripción del nombre comercial



, para proteger y distinguir un establecimiento dedicado a los servicios de explotación

de un restaurante, camiones de comida, catering, servicios exprés de entrega de comida.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:30:02 horas del 5 de octubre de 2018, rechazó la solicitud presentada y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: denegar la inscripción de la solicitud presentada”*.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **AGUILUZ MILLA** apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

Dentro de las aclaraciones realizadas al Registro se expuso, que se renunciaba a la exclusividad del vocablo “La Cebichería”. Por lo que en el caso particular se puede aplicar el artículo 28 de la ley de marcas y tomar en cuenta la frase “con B de Buena”.

La marca analizada en su conjunto goza del requisito de distintividad para su registro, la frase “con B de Buena”, permite diferenciar el signo en el mercado. Existen muchos signos que utilizan el calificativo “bueno”, y están debidamente registrados.

La palabra esta bien escrita ya sea con “v” o con “b”, por lo que no lleva razón el registrador en indicar que la palabra presenta una modificación en una de sus letras.

El Registro no tomó en cuenta la renuncia realizada a los términos genéricos, ya que con ello el signo se puede registrar.

Indica que se debe aplicar el párrafo final del artículo 7 de la ley de marcas al caso concreto y solicita revocar la resolución apelada y se continúe con el trámite de registro.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución, por lo que, este asunto se resolverá en aplicación de las formalidades intrínsecas.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Distintividad y registro de nombres comerciales. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 y sus reformas, nombre comercial es: 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 se indica: “**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”.

Por otra parte, 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 2° de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, es otra palabra, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2° ibídem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); 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 2° 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).

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]

En razón de lo anterior se debe analizar el nombre comercial solicitado, para determinar si se encuentra inmerso en las causales de inadmisibilidad que contempla la ley.

Para el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que la denominación



propuesta , para proteger y distinguir un establecimiento dedicado a los servicios de explotación de un restaurante, camiones de comida, catering, servicios exprés de entrega de comida, es una expresión compuesta de términos de uso común con respecto al giro comercial a prestar. Ello es así, dado que el consumidor aprecia el signo como una frase “LA CEBICHERIA CON B DE BUENA”, frase carente de brindar distintividad respecto al giro comercial que desarrolla.

Estima este Tribunal que no lleva razón el impugnante al considerar que el nombre comercial posee elementos suficientes que permiten identificar y diferenciar el establecimiento comercial con el nombre solicitado, ello, en virtud que el signo pretendido no sólo está compuesto de palabras de uso común como es “La Cebichería”, sino también que la denominación la conforman otros

términos que vienen a calificar el giro comercial del signo, de tal forma que, en este caso el consumidor percibirá la propuesta como la designación del giro comercial del establecimiento que se distinguirá con el nombre comercial solicitado y que además “es bueno”. Esa falta de distinción e identificación del nombre comercial pedido hace que no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección es para aquellos signos que tiene un carácter distintivo dentro del comercio, particularidad que para el ámbito del nombre comercial es establecida por los artículos 2 y 65 de la Ley citada.

Por eso incluso, se le indica al apelante que el artículo 7 párrafo final de la ley de marcas, no es aplicable al caso concreto, ya que ese numeral aplica en la calificación de marcas. Para la admisibilidad de un nombre comercial se determina *prima facie*, si la calificación supera los requisitos descritos en el artículo 65 de la ley en relación con la definición de nombre comercial contenida en el artículo 2 de la ley de rito, norma que es específica para el caso que se analiza.

Por lo expuesto los agravios del apelante, por lo desarrollado queda claro que el consumidor costarricense percibe el signo en su conjunto y no puede determinar el origen empresarial del signo ya que las palabras solicitadas son de uso común en el ámbito de restaurantes que expenden cebiche (ceviche) y mariscos en general, por ende, el conjunto marcario no presenta la distintividad requerida para su registro.

Si bien el signo no describe directamente en su totalidad el giro comercial que protege, se compone de palabras de uso común para la rama de mercado que abarca, de permitirse este registro se impediría que las empresas utilicen dichos términos en el curso normal de la prestación de servicios, lo cual alentaría la obstaculización comercial por parte de las autoridades encargadas de velar por la libre disposición de los términos de uso común. Por lo tanto, el signo no cumple con la característica de distintividad para su registro, sino más bien se encuadra como un signo compuesto de términos de uso común para el giro comercial a proteger. La distintividad es una característica propia y esencial del signo lo cual en el presente caso no se da.

En el presente caso el artículo 28 de la ley de marcas no aplica ya que se utiliza para signos que además de contener dentro de su denominación términos genéricos, descriptivos o de uso común, cuentan con un vocablo o elemento dentro del conjunto que los distingue. En el presente caso el elemento secundario “**con B de buena**”, es una frase que no dota al signo de distintividad para su inscripción, ya que lo describe, otorgándole una cualidad que le otorga superioridad de entre otros signos de su misma naturaleza en el mercado. Bajo ese concepto, el nombre comercial



no puede identificar a una empresa en el tráfico mercantil, individualizarla y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

En cuanto a la coexistencia registral de signos que contienen en su denominación el término **bueno o buena**, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **recurso de apelación** interpuesto por **DENNIS AGUILUZ MILLA**, en su condición de apoderado especial de **APETITO MARINO, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:30:02 horas del 5 de octubre de 2018, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial



para proteger y distinguir un establecimiento dedicado a los servicios de explotación de un restaurante, camiones de comida, catering, servicios exprés de entrega de comida.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el licenciado **DENNIS AGUILUZ MILLA**, en su condición de apoderado especial de **APETITO MARINO, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:30:02 horas del 5 de octubre de 2018, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose



la solicitud de inscripción del nombre comercial para proteger y distinguir un establecimiento dedicado a los servicios de explotación de un restaurante, camiones de comida, catering, servicios exprés de entrega de comida. 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 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

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69