

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0071-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL “”

GBB LATINOAMÉRICA SRL., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-7669)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N° 0206 -2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y nueve minutos del dos de mayo de dos mil diecinueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, mayor, abogado, casado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-120-158, en representación de **GBB LATINOAMÉRICA SRL**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-102-643555, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:20:32 horas del 30 de noviembre de 2018.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de agosto de 2018, el licenciado **Weinstok Mendelewicz** en la representación indicada solicitó inscripción del nombre comercial “**ZAPATICOS (diseño)**” en clase 49 de la nomenclatura internacional, para proteger y

distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta de todo tipo de calzado para mujeres, hombres y niños”*

El **Registro de la Propiedad Industrial**, en resolución dictada a las **9:20:32 horas del 30 de noviembre de 2018** resolvió denegar la inscripción propuesta por considerar que carece de aptitud distintiva en relación con el giro comercial a proteger, ya que está conformado por palabras que en el lenguaje común indican en forma directa el producto que con él se pretende comercializar, dado lo cual transgrede los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto de lo resuelto **el recurrente alega** que; al analizar en su conjunto el nombre comercial propuesto, sí tiene aptitud distintiva porque la forma en que elaboró el diseño -sumamente particular- obliga a los consumidores a realizar un esfuerzo para interpretar la letra “C” en lugar del signo de colones y al tener una mezcla de palabras con símbolos de una forma creativa permite otorgarle suficiente distintividad. Agrega que; si bien el signo pretendido contiene algunos elementos genéricos y de uso común para los servicios a proteger, su representada no desea ninguna protección sobre éstos. Con fundamento en lo anterior, afirma que su signo no transgrede los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y por ello solicita continuar con su trámite.

SEGUNDO. 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, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

TERCERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En primer término, advierte el recurrente que la autoridad registral denegó el registro de su nombre comercial de conformidad con los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y no por transgredir los incisos c) y g) del artículo 7 de esa Ley, siendo que; dada la naturaleza de los nombres comerciales, este último resulta aplicable a las marcas.

De este modo, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) en su **artículo 2** define el **nombre comercial** como un “*signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”.

En general, la distintividad de los signos marcarios es la posibilidad de ser percibidos por el consumidor e identificados con el producto o servicio a que se refieren y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado. Para el caso de los nombres comerciales es claro que su función es identificar la empresa o el establecimiento y su giro comercial.

Adicionalmente, en el **artículo 65** de la relacionada Ley de Marcas, se establecen algunas causales de inadmisibilidad de los nombres comerciales:

“Artículo 65°- **Nombres comerciales inadmisibles.** Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo (...) 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 lo anterior, resulta claro entonces, que al evaluar la registrabilidad de un nombre

comercial debe establecerse la presencia de ese carácter distintivo y la posibilidad de provocar algún eventual riesgo de confusión con relación a otros nombres comerciales que tengan en el mercado el mismo giro comercial.

En el caso bajo estudio, al valorar los aspectos intrínsecos que impiden la registrabilidad del

ZAPATIÇOS

signo solicitado “**ZAPATIÇOS**”, coincide este Tribunal con lo resuelto por la Autoridad Registral, porque efectivamente violenta lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas. Adviértase que su término denominativo es fácilmente identificable con la palabra zapatitos, que alude en forma directa a zapatos pequeños o para niños y niñas. Siendo que el giro comercial propuesto es *todo tipo de calzado para mujeres, hombre y niños*, en razón de lo cual puede provocar confusión respecto de la naturaleza y las características de los productos comercializados por la empresa solicitante. El signo propuesto carece del elemento distintivo que va a diferencia un establecimiento comercial para venta de todo tipo de calzado

ZAPATIÇOS

denominado “**ZAPATIÇOS**”, de otro establecimiento comercial para la venta de productos de la misma naturaleza y que también se denomine **ZAPATICOS**.

No resulta de recibo el agravio del recurrente cuando afirma, que el diseño agregado le provee la distintividad suficiente para obtener su registro, toda vez que, al analizarlo en su conjunto, la figura del signo de colones incluida en ese elemento gráfico se entiende fácilmente como la letra C y por ello evidentemente se lee como “ZAPATICOS”, que en la forma de hablar de los costarricenses o “ticos” se equipara con el diminutivo *zapatitos*.


Al verificar que el denominativo remite en forma directa a los productos ofrecidos (o giro comercial) del signo propuesto, es posible concluir que no puede diferenciarse de otros establecimientos que vendan calzado para hombres, mujeres y niños y por ello carece de la aptitud distintiva necesaria para ser admitido.

Por lo expuesto, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **León Weinstok Mendelewicz** en representación de la empresa **GBB LATINOAMÉRICA SRL** y, en consecuencia, se confirma la resolución venida en Alzada.

QUINTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **León Weinstok Mendelewicz** en representación de la empresa **GBB LATINOAMÉRICA SRL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **9:20:32 horas del 30 de noviembre de 2018**, la

cual se confirma para que se deniegue el registro del nombre comercial “” que ha 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM