
Expediente 2018-0420-TRA-PI

Solicitud de registro de nombre comercial “PANADERÍA EL SABOR (DISEÑO)”

Marcas y otros signos

GERARDO SOLANO UREÑA., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-3994)

VOTO 0717-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas veinte minutos del treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Gerardo Solano Ureña, comerciante, cédula de identidad 3-270-945, quien actúa en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 14:30:54 horas del 22 de agosto de 2018.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2018, el señor Gerardo Solano Ureña, de calidades indicadas anteriormente y en su condición personal, solicitó el registro del nombre comercial



Para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a panadería y repostería. Ubicado en la Cartago, en el Bosque de Oreamuno 25 oeste del súper La Sede a mano izquierda”.*

El Registro de la Propiedad Industrial, basó su rechazo al determinar que el signo marcario propuesto carece de distintividad, y ante la falta de ese requisito procede su denegatoria. Lo cual contraviene el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme, el gestionante apeló lo resuelto por el Registro indicando que con el signo propuesto no existe controversia, ni se contrapone al concepto empleado en el nombre comercial. Panadería el Sabor, protege un establecimiento comercial dedicado a la producción de panes y repostería, por lo que el término transmite perfectamente al público como a su competencia los productos que comercializa y su negocio desde hace ya más de 20 años, y que ya son una tradición en Cartago. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y se proceda con el trámite de inscripción del signo pedido.

TERCERO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del término de ley previas las deliberaciones de rigor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 y sus reformas, el nombre comercial se entiende como: *“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento*

comercial determinado”. Sea, parte de aquel elemento o dispositivo empleado para identificar o distinguir una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el fin de ser reconocido por el consumidor una vez puesto en el mercado, 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.

De ello, que el objeto del nombre comercial tenga una función puramente distintiva, reuniendo en una propuesta un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como: honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de los productos, entre otros, y por medio del cual la empresa trata de ser conocida individualmente para con los consumidores, a efecto de captar su adhesión y buscando mantenerse en el comercio y ser distinguida por sus competidores.

Al respecto los tratadistas, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resaltan varias funciones del nombre comercial, entre ellas: “... 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]

Este Tribunal, en cuanto a la materia de nombres comerciales ya se ha pronunciado enunciando, lo siguiente:

*“... 2) 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, 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”. En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con los tres elementos característicos que 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 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. //...”.*

De lo expuesto, se puede afirmar sin lugar a dudas que un nombre comercial se encuentra destinado a identificar de manera inequívoca un establecimiento y transmitirle al consumidor los productos o servicios que ofrece en el mercado, entendiendo el elemento distintivo o característico como el medio para individualizar esa actividad mercantil que se pretende proteger.

En este sentido, para el caso que nos ocupa tenemos que el Registro de la propiedad Industrial denegó la solicitud de inscripción del nombre comercial



fundamentando que el signo marcario propuesto carece de distintividad de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro de instancia, tomando

en cuenta que la distintividad de un nombre comercial se torna en una característica propia que debe revestir este tipo de figura marcaria para poder ser inscrito, tal y como ha sido analizado líneas atrás, considerando así que el denominativo propuesto el cual pretende proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a panadería y repostería*”, y



su correspondiente diseño transmite una idea o concepto directo al consumidor de lo que se comercializa en ese punto comercial, proporcionándole una identidad propia que lo hace diferente de otros locales dentro del mercado.



En ese sentido, la propuesta empleada le permite a su titular Gerardo Solano Ureña, identificarlo de otros establecimientos comerciales que se encuentren a su alrededor, ya que no debemos olvidar que esta figura marcaria se encuentra ligada a una ubicación precisa, para el caso en examen “*Ubicado en Cartago en el Bosque Oreamuno 25 oeste del súper La Sele a mono izquierda*”, siendo ello parte de su génesis, y concediéndole el derecho a su creador de explotar ese nombre comercial, y que a la vez le permite al público consumidor distinguirlo de otros locales que existen en el mercado y que comercializan productos de esa misma especie o naturaleza, sin que exista confusión. Máxime, que como el mismo solicitante lo indica ya tiene más de 20 años de ejercer esa actividad en ese preciso lugar.



Así vemos como el diseño empleado y descrito por el solicitante “*es un panadero, hombre con sombrero blanco, piel blanca, bigote negro (reservando) saludando*”

y el nombre de *PANADERÍA EL SABOR con una banda roja abajo*”, resulta indicativo de la actividad a la que se dedica el local comercial y que se pretende distinguir con el nombre comercial, lo cual le añade la característica de diferenciarla de otras panaderías.

Es importante señalar, que si bien las reglas procesales del registro de las marcas han de aplicarse a los nombres comerciales en virtud de lo estatuido por el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, estas, en el caso de los nombres comerciales deben dimensionarse a la naturaleza de este tipo de signos, por ende, para su rechazo no pueden imponerse de forma automática las causales intrínsecas que para las marcas atribuye el artículo 7 de dicha Ley, ya que, éstas distinguen productos y servicios mientras que los nombres comerciales identifican locales comerciales, siendo que la naturaleza de las primeras es la circulación en los medios comerciales, y la de los segundos es la de servir como lugar en donde, de forma arraigada, se ejerce el comercio.

Asimismo, en este caso en especial se tiene demostrado que el establecimiento tiene más de veinte años de existir en el mismo lugar, que ha hecho una clientela en torno a su giro y como bien lo señala el artículo 64 de la Ley de Marcas, el derecho de exclusiva nació desde su primer uso, a ello se agrega que todos los elementos que la componen visto en su conjunto le dan la distintividad necesaria para su identificación; En consecuencias, se concluye que el signo propuesto no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 2, 65 y 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo susceptible de ser registrado.

Por las consideraciones dadas este Tribunal, declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el señor Gerardo Solano Ureña, en consecuencia, se revoca la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:30:54 horas del 22 de agosto de 2018, para que se continúe con el procedimiento de registro solicitado, si otro motivo ajeno al aquí resuelto no lo impidiere.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039 de 5 de octubre de 2000 y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227 de 2 de mayo de 1978, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con base en todo lo expuesto se declara con lugar el recurso de apelación planteado por Gerardo Solano Ureña, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:30:54 horas del 22 de agosto de 2018, la cual se revoca para que se continúe con el procedimiento de registro del nombre comercial solicitado



si otro motivo ajeno al aquí resuelto no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su oficina de origen para cumplir con lo ordenado. **NOTIFÍQUESE.**

Carlos José Vargas Jimenez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR:

- Nombres comerciales
- Nombres comerciales prohibidos