

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1116-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “MYCOSTA RICA (DISEÑO)”

MY COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 279-09)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 097-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del primero de febrero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el señor **Jason Michael Betman**, con un único apellido por razón de su nacionalidad estadounidense, mayor, casado una vez, comerciante, vecino de Sabanilla de Montes de Oca Residencial La Alambra, cédula de residencia número uno ocho cuatro tripero cero dos nueve ocho nueve tres seis, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **MY COSTA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta, organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en San José, Sabanilla de Montes de Oca Residencial La Alambra, número 20 IE, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, veintiún minutos, dieciséis segundos del treinta de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día quince de enero del dos mil nueve, el señor **Jason Michael Bateman**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó la inscripción del nombre comercial: **“MYCOSTA**

RICA (DISEÑO)”, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado principalmente al turismo, bienes, raíces y hotelería”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:36:04 del 27 de enero del 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción que carece del elemento de distintividad requerido y por lo tanto violenta lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el numeral 2 de la Ley citada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas, veintiún minutos, dieciséis segundos del treinta de junio del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”*.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiuno de julio del dos mil nueve, el señor **Jason Michael Bateman**, en representación de la sociedad **MY COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas, quince minutos del veinte de noviembre del dos mil nueve, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA APELANTE. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro del nombre comercial **“MYCOSTARICA (DISEÑO)”**, propuesto por la sociedad **MY COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA** los artículos **2 y 65** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas, por haber considerado en el considerando octavo que el signo solicitado:

*“(...) a) El signo “MYCOSTA RICA”, está constituido por la unión de términos que pueden ser traducidos como “MI COSTA RICA”. Debe tomarse en cuenta que el término “Costa Rica” es el nombre de nuestro país y como tal no es sujeto de apropiación marcaria de conformidad con las prohibiciones que establece el numeral 7 inciso m) para el caso de las marcas; b) En cuanto a la **distintividad**, se tiene que el signo propuesto carece de ésta, aún analizado en su conjunto, al estar conformado en su parte denominativa por términos que no son objeto de apropiación marcaria, cuyo significado es conocido por la población y que al relacionarlos con los productos y/o servicios que desea proteger son capaces de indicar la naturaleza y calificar y describir características de los mismos, en forma específica su origen costarricense (...).”*

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que:

“(...) El nombre comercial visto en su conjunto es distintivo, el distintivo es MY por lo que lleva antecedido esta sílaba, pronombre posesivo, en idioma inglés, lo que viene a cambiar el significado o sentido del nombre del país Costa Rica se vuel nombre distintivo, identificable, diferente del nombre propio del país, lo que da o sugiere en el significado al país Costa Rica, como su casa, esto viene a ser perceptible por el público general ya sea de lengua castellana e inglesa (...) Que en el logo comercial

solicitado para acompañar este nombre, hay un mapa del cual no se solicita reservar esta figura, pues solamente se usa para hacer alusión al globo terrestre, en el que se presenta el hemisferio de América notándose la parte norte y Central, quedando cubierta la parte Sur por una hoja de árbol. Se hace reserva únicamente de los colores azul, verde y blanco que presenta el logo aportado junto al nombre (...).

TERCERO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DISTINTIVIDAD. 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.

Este Tribunal, en el voto 276-2007 de las doce horas con quince minutos del 16 de agosto de 2007 señaló que “...el **nombre comercial** es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial y distinguir su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, **nombre comercial** es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal como se infiere de la definición establecida en el artículo 2º de la Ley de Marcas, al estipular que el **nombre comercial** es un “**Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado**”, por lo que puede apreciarse del texto citado que el nombre comercial debe tener capacidad de identificar y distinguir, siendo que éstas características no se encuentran en el signo propuesto “**MYCOSTA RICA (DISEÑO)**”.

Bajo esa misma línea de pensamiento, 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>), de lo que se deduce 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.

Tales nociones son las que revelan que el objeto del **nombre comercial**, de acuerdo con las definiciones dadas por la doctrina en general y el artículo 2º de la Ley de Marcas en particular, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose 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 productos, ubicación geográfica, etcétera, lo que le permite a la empresa ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

Ahora bien, los artículos 64 y siguientes de la Ley de Marcas, regulan los **nombres comerciales**. Teniendo como supuesto (porque así lo es), que el régimen y trámites para la protección de un **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero sin soslayar que, en lo que se refiere al examen relativo a la **admisibilidad** o no de un nombre comercial, las normas que deben ser aplicadas son los numerales 2º (ya transcrito) y 65 de la Ley de Marcas, diciendo éste lo siguiente:

“... 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** 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 (artículo 2º de la Ley de Marcas); **b) distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º 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 2º 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CARÁCTER INAPROPIABLE DE LA EXPRESIÓN “MYCOSTARICA (DISEÑO). Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial “MYCOSTARICA (DISEÑO), fundamentado en una falta de distintividad al estar constituido por términos genéricos de uso común, según lo estipulado en los ordinales 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El signo “MY COSTA RICA (DISEÑO), en su conjunto se puede traducir como “MI COSTA RICA”, tal y como lo traduce la propia empresa solicitante y apelante, donde como puede observarse cada uno de los vocablos que conforman dicha denominación son términos genéricos y de uso común, pues la expresión “MY”, es un adjetivo posesivo, y la frase “COSTA RICA” es el nombre de un país, en este caso, el lugar donde se ofrecen los servicios que brinda el establecimiento comercial protegido con el nombre comercial “MYCOSTARICA (DISEÑO).



En el caso concreto, tenemos, que el nombre comercial propuesto cumple con los requisitos de *perceptibilidad* y del *decoro*, no ocurre lo mismo con los requisitos de *distintividad* y la *inconfundibilidad*, esto es así, por cuanto dicho signo está compuesto por palabras como se indicó líneas atrás, genéricas y de uso común en el giro comercial o de tipo de negocios como del establecimiento para el que se solicitó. Como puede observarse, el nombre comercial solicitado, no posee carácter alguno que lo haga distintivo, pues, los vocablos que la componen son expresiones que están dentro del lenguaje común de las personas. En este caso, el hecho de que la denominación solicitada para distinguir un establecimiento comercial, esté conformado por dos vocablos que por sí solos no pueden ser objeto de apropiación por parte de un particular por ser comunes dentro del sector e idiosincrasia costarricense, determina carestía de distintividad, y por otra parte, existe posibilidad de que sea confundible con otros negocios de su tipo, es decir, los que se dedican a la prestación principalmente de servicios de *turismo, bienes raíces y hotelería*, lo que va en detrimento de la competencia. Además, cabe agregar que la palabra “MY”, y el “**diseño o parte gráfica**” no agregan ese requisito elemental que requieren los signos para ser registrados cual es la **distintividad**.

Esa falta de distinción e identificación del nombre comercial solicitado hace que no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección al igual que las marcas, es para aquellos signos que tienen carácter distintivo dentro del comercio, de allí, que el **artículo 3** de la Ley de Marcas indique la característica deseada: “*capaz de distinguir*”, particularidad que para el ámbito del nombre comercial es establecida por los artículos **2 y 66** de la Ley de citada. Por lo que este Tribunal comparte lo dicho por el Registro **a quo**, cuando manifiesta que el signo pretendido “*(...) carece de distintividad necesaria que permita identificarlo e individualizarlo, aún en su conjunto*”.

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que el nombre comercial solicitado en relación con la empresa o establecimiento comercial que se pretende proteger y distinguir carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciar dicho establecimiento en el mercado, en relación con los de la misma especie ofrecidos por los competidores.

Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el nombre comercial propuesto en su conjunto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

Los términos de uso común cuando se utilizan por sí solos, no generan la distintividad establecida en el ya citado artículo 3 y 2 de la Ley de Marcas, causando con ello confusión en cuanto a la procedencia empresarial –artículo 65 de la Ley de Marcas– ya que esa misma denominación, puede ser utilizada por cualquier comerciante que ejercite una actividad similar o idéntica dentro de un establecimiento mercantil. Por eso es necesario que el nombre comercial esté compuesto además, de palabras o términos que constituyan el eslabón diferenciador de ese signo, por ejemplo “*Especialidades Ferreteras Mario Vásquez*” para denominar un local comercial de venta de productos ferreteros, allí el término diferenciador es el nombre de la persona.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta carente de la aptitud distintiva requerida y necesaria que debe tener todo nombre comercial, es criterio de este Tribunal que el signo distintivo solicitado “**MYCOSTARICA (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado principalmente turismo, bienes raíces y hotelería, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Jason Michael Bateman**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **MY COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, veintiún minutos, dieciséis segundos del treinta de junio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Jason Michael Bateman**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **MY COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, veintiún minutos, dieciséis segundos del treinta de junio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Nombres comerciales inadmisibles

TG. Nombre comercial inadmisibile

.