

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0264-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “PLAZA FRESES”

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS E.D.N., S. A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2003-8952)

VOTO N° 116-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del veintidós de mayo de dos mil seis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado Rolando Clemente Laclé Zúñiga, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos catorce-ochocientos noventa y siete, en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza **ESTRATEGIA DE NEGOCIOS E.D.N., SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos catorce mil ochocientos cincuenta y uno, contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta minutos, dos segundos del veintinueve de abril de dos mil cuatro, con ocasión de la solicitud de inscripción del nombre comercial **PLAZA FRESES**, para proteger y distinguir un centro comercial ubicado cincuenta metros al este de la heladería POPS en Curridabat.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de diciembre de dos mil tres, el señor Rodolfo Jiménez Borbón, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos sesenta y tres-ochocientos ochenta y cuatro, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza, **ESTRATEGIA DE NEGOCIOS E.D.N., SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos catorce mil ochocientos cincuenta y uno, solicita la inscripción del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

nombre comercial “**PLAZA FRESES**”, para proteger y distinguir un centro comercial ubicado cincuenta metros al este de la heladería POPS en Curridabat.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta minutos, dos segundos del veintinueve de abril de dos mil cuatro, dispuso, en lo que interesa: “***POR TANTO:*** *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada (...).*”

TERCERO: Que inconforme con la resolución mencionada, el señor Rolando Clemente Laclé Zúñiga, en nombre de su representada, interpuso recurso de apelación, en el que argumenta que el nombre comercial cuyo registro se solicita, no corresponde a ninguna provincia, cantón, ni distrito de la República de Costa Rica, ni es un lugar geográfico, como lo sería el Cantón de Curridabat. Alega que Freses es el nombre de una urbanización, cuyo nombre no aparece en la división política territorial, por lo que no genera confusión en el consumidor en cuanto al origen o la procedencia del establecimiento comercial, ya que éste se encuentra ubicado en la Urbanización Freses, además, que las palabras que conforman el nombre comercial que se pretende inscribir, lo hacen suficientemente distintivo, por lo que sí procede su inscripción.

CUARTO: Que 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 plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Edwin Martínez Rodríguez; y,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CONSIDERANDO:

PRIMERO: SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como tales, los siguientes: 1) Que el señor Rodolfo Jiménez Borbón, es el Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ESTRATEGIA DE NEGOCIOS E.D.N., SOCIEDAD ANÓNIMA** (ver folios 6 y 43). 2) Que el señor Rolando Clemente Laclé Zúñiga, es apoderado especial de la empresa **ESTRATEGIA DE NEGOCIOS E.D.N., SOCIEDAD ANÓNIMA** (ver folio 27).

SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados

TERCERO: SOBRE EL FONDO. En cuanto al “nombre comercial”: 1) 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 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que lo define como: “*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>). 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.

CUARTO: Sobre el caso bajo examen. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la solicitud formulada por el apoderado de la empresa **ESTRATEGIA DE NEGOCIOS E.D.N., SOCIEDAD ANÓNIMA**, para que se concediera el registro del nombre comercial **PLAZA FRESES**, fundamentándose en los artículos 3, párrafo segundo, 7, inciso 1) y 68 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por considerar que el nombre comercial solicitado carece de distintividad, además de que FRESES es un Barrio del Distrito dos: Granadilla, del Cantón dieciocho: Curridabat, de la Provincia de San José. Por otra parte, los agravios de la sociedad apelante, radican en que el nombre comercial cuyo registro se solicita, no corresponde a ninguna provincia, cantón, ni distrito de la República de Costa Rica, ni es un lugar geográfico, como lo sería el Cantón de Curridabat, pues Freses es el nombre de una urbanización, cuyo nombre no aparece en la división política territorial, por lo que no genera confusión en el consumidor en cuanto al origen o la procedencia del establecimiento comercial, además que las palabras que conforman el nombre comercial, lo hacen suficientemente distintivo.

Este Tribunal considera que, si bien lleva razón el Registro **a quo** al señalar que “**FRESES**” es un barrio que conforma, entre otros, el Distrito segundo: Granadilla, del cantón dieciocho:

Curridabat, de la Provincia de San José, de acuerdo con la División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica, no comparte su apreciación en cuanto al análisis que hace, para denegar la solicitud de inscripción, toda vez que los nombres comerciales pueden referirse a nombres geográficos nacionales, siempre y cuando resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión, tal y como lo indica el párrafo segundo del artículo 3° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al señalar la procedencia de la inscripción de marcas relativas a indicaciones geográficas, referidas a nombres geográficos, nacionales o extranjeros: *“siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas”*. En forma similar, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en la Parte II, Sección 3, artículo 22, punto 2, siempre en relación a las indicaciones geográficas, establece que: *“...los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir: a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París (1967). 3.- Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen. 4.- La protección prevista en los párrafos 1, 2, y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que estos se originan en otro territorio...”* De las anteriores citas normativas, se desprende que los nombres geográficos, como signos que distinguen un producto o un servicio de otro, son objeto de tutela en el Registro de la Propiedad Industrial, siempre y cuando resulten

suficientemente distintivos y que su empleo no produzca confusión. Nótese que el Registro **a quo**, declara sin lugar la solicitud de inscripción del nombre comercial **PLAZA FRESES**, fundamentándose en que el término “FRESES”, corresponde a una zona geográfica determinada: a un barrio del Distrito de Granadilla del Cantón de Curridabat, y que el mismo carece de distintividad. Tomando en cuenta que la distintividad es una característica que debe revestir todo signo para poder ser inscrito, tal y como se analizó en el considerando “TERCERO” punto 2), este Tribunal considera que en el presente caso, el nombre comercial **PLAZA FRESES**, para proteger y distinguir un centro comercial, le otorga una identidad propia que lo hace diferente de los otros centros o locales comerciales que existen en el Cantón de Curridabat, de la Provincia de San José y por ende, lo hace distintivo de los demás, contando con la suficiente aptitud distintiva, que le permite a la sociedad anónima **ESTRATEGIA DE NEGOCIOS E.D.N.**, diferenciar ese centro comercial, de cualesquiera otros existentes, otorgándosele así, el derecho de explotar ese nombre comercial, y a la vez, como consecuencia de ese carácter distintivo, le permite al público consumidor, distinguirlo de los otros establecimientos que existen en el mercado, sin que exista confusión, por lo que este Tribunal considera que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al dictaminar que el nombre comercial **PLAZA FRESES**, carece de distintividad y además, que la palabra “FRESES” corresponde a un barrio, ya que no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 65, en concordancia con los numerales 3, párrafo segundo, 7, inciso 1) y 68, todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que en el caso que nos ocupa, dicho nombre comercial no es contrario a la moral, el orden público, ni tampoco podría inducir a error al consumidor sobre el giro comercial de la empresa en relación a los servicios que ofrece.

QUINTO: Sobre lo que debe resolverse. Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal encuentra procedente declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Rolando Clemente Laclé Zúñiga, en representación de la empresa **ESTRATEGIA DE NEGOCIOS E.D.N., SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta minutos, dos segundos del veintinueve de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

abril de dos mil cuatro, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción del nombre comercial “**PLAZA FRESES**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, jurisprudencia y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Rolando Clemente Laclé Zúñiga, representante de la sociedad de esta plaza **ESTRATEGIA DE NEGOCIOS E.D.N., SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta minutos, dos segundos del veintinueve de abril de dos mil cuatro, la cual en este acto se revoca, para ordenar, en su lugar, la continuación del trámite de inscripción del nombre comercial “**PLAZA FRESES**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Previa constancia y copias 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.**—

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez