

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0547-TRA-PI

Solicitud de registro como nombre comercial del signo HERMANAS TAPIA S.A.

Marcas y otros signos

Hermanas Tapia S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5232-2013)

VOTO N° 0123-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del seis de febrero de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Ana Isabel Bruno Tapia, mayor, casada, comerciante, vecina de Coronado, titular de la cédula de identidad número uno-cero trescientos sesenta y cuatro-cero seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa Hermanas Tapia Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero treinta y cinco mil trescientos veinte, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y un minutos, diecisiete segundos del dieciocho de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha catorce de junio de dos mil trece, la señora Bruno Tapia, representando a la empresa Hermanas Tapia S.A., solicita se inscriba como nombre comercial el signo **HERMANAS TAPIA S.A.**, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la explotación de todo tipo de establecimientos gastronómicos, sodas, bares, restaurantes, ubicado en San José, en el Mercado Central, tramo 26, pabellón sureste.

SEGUNDO. Que por resolución de las doce horas, treinta y un minutos, diecisiete segundos del dieciocho de julio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de nombre comercial.

TERCERO. Que en fecha veinticuatro de julio de dos mil trece, la representación de la empresa Hermanas Tapia S.A. planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las quince horas, cincuenta y ocho minutos, dieciocho segundos del veintinueve de julio de dos mil trece, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma fecha y hora de la antes indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos, todos a nombre de Soda Tapia S.A.:

- 1- Nombre comercial **TAPIA**, registro N° 208219, inscrito desde el veintiocho de marzo de dos mil once, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la elaboración, almacenamiento, distribución y venta in situ de productos alimenticios tales como sándwiches, arreglados, ensaladas de frutas, heladería, repostería, café, bebidas en agua y

leche preparadas con esencias y frutas naturales, desayunos, almuerzos ejecutivos, platos del día, etc., para consumo in situ, para llevar o entregar a domicilio, ubicado en Sabana este entre avenidas 2 y 4, calle 42, frente al Liceo Luis Dobles Segreda (folio 28).



- 2- Nombre comercial **Soda Tapia**, registro N° 157607, inscrito desde el veinte de marzo de dos mil seis, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la promoción, producción y comercialización de alimentos y bebidas, ubicado en Sabana este entre avenidas 2 y 4, calle 42, frente al Liceo Luis Dobles Segreda, y con sede en Lindora de Santa Ana (folio 30).
- 3- Nombre comercial **BAR TAPIA**, registro N° 67011, inscrito desde el veintitrés de octubre de dos mil novecientos ochenta y seis, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la actividad de bar, ubicado en San José, calle 42, avenida 2 (folio 31).



- 4- Marca de servicios **Soda Tapia**, registro N° 208218, vigente hasta el veintiocho de marzo de dos mil once, para distinguir en la clase 43 servicios de restaurante, donde se preparan alimentos y bebidas para su consumo (folio 32).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre los signos inscritos y el solicitado, además de relación en el giro comercial de las empresas titulares, y que de la documentación aportada no puede derivarse que haya de otorgarse el registro solicitado, rechaza lo peticionado.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que el nombre comercial que se pretende registrar coincide con la denominación social de la empresa, que si se lee cuidadosamente la escritura aportada, puede denotarse de ella que si existe autorización, y que los signos inscritos y el pedido son diferentes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Es de importancia para la presente resolución realizar precisiones conceptuales respecto de la relación existente entre los nombres comerciales y las denominaciones o razones sociales. La constitución de sociedades mercantiles de acuerdo a las figuras jurídicas reguladas por el Código de Comercio costarricense ha de contener la razón o denominación social escogida, artículo 18 inciso 6, y de acuerdo al artículo 103 de ese mismo cuerpo legal deberá ser distinta de cualquier otra preexistente, y además, se indica que para que la denominación escogida pueda gozar de la protección que se otorga a los nombres comerciales registrados, éste debe inscribirse ante el Registro de la Propiedad Industrial, siendo ambas inscripciones independientes entre sí, artículo 245 de dicho cuerpo normativo. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece en su artículo 8 que el nombre comercial debe protegerse sin obligación de registro, en consonancia con tal postulado el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), señala que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, indicándose en el párrafo primero del artículo 67 que su registro es facultativo. Pero, para acceder al registro, el signo propuesto como nombre comercial ha de pasar por el marco de calificación registral conformado especialmente por el artículo 65 de la Ley de Marcas, que indica en que supuestos un nombre comercial no puede ser admitido para conformarse en un derecho registrado, y por los derechos previos de terceros que le puedan ser oponibles.

Por ello es que no resulta ser un punto de apoyo para la solicitud del nombre comercial el hecho de que lo pedido coincida con la denominación social de la empresa solicitante, ya que

gozan de independencia la una de la otra, y la inscripción de las denominaciones sociales se rige por reglas distintas a las atinentes para los nombres comerciales. Las sociedades mercantiles deben utilizar por Ley una razón social, la cual puede estar incluso constituida solamente por números, Decreto Ejecutivo N° 33171-J, pero, si se desea que además ese identificador comercial obtenga la categoría de nombre comercial registrado, debe de atenerse a las reglas impuestas por la Ley de Marcas para este tipo de signos distintivos:

“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.”

Sobre la existencia o no de una autorización para que la empresa Hermanas Tapia S.A. pueda inscribir un nombre comercial que incluya la palabra TAPIA por parte de la empresa titular de los signos distintivos que se indican en el considerando primero de hechos probados, tal comprobación y análisis pierde interés de acuerdo a lo que se pasa a explicar. La Ley de Marcas en su artículo primero define al sistema marcario, y por ende a su faceta puramente registral, no solamente como un garante de los derechos que puedan corresponderle a los titulares de signos distintivos, sino también de los que, de forma difusa, corresponde a los consumidores, los cuales tienen un derecho, incluso garantizado por nuestra Constitución Política en su artículo 46, a recibir información adecuada y veraz que les permita la libertad de elección. Por ello es que el registro de signos distintivos no es un asunto del cual las partes puedan libremente disponer, por medio de autorizaciones, ya que el sistema registral costarricense impide que ingresen a él signos que puedan ser confundibles con otros

anteriores, aún y cuando entre las partes exista acuerdo para ello. Los intereses de los consumidores quienes podrían verse confundidos sobre el origen empresarial de la actividad comercial realizada, o asociarlos, o entender del signo que el producto que será consumido posee una calidad específica, y la simple posibilidad de que esto pueda suceder impide que la Administración Registral otorgue el signo pedido.

También alega la apelante que los signos bajo cotejo no son similares. Sin embargo, este Tribunal no lo considera así. La palabra TAPIA, respecto de la actividad de restauración, resulta ser totalmente arbitraria, no tiene nada que ver una idea con la otra, por lo tanto resulta poseer una fuerte aptitud distintiva al establecer la relación signo-actividad. Por ello es que la diferencia que pueda crear la inclusión de las palabras HERMANAS y SODA o BAR no es suficiente, ya que se refieren a aspectos genéricos sobre el tipo de giro comercial u actividad, o sobre la relación que une a las personas físicas que conforman a la jurídica, y ante ellas se erige como elemento concentrador de la aptitud distintiva de los signos cotejados la palabra TAPIA. Así, el nombre comercial pretendido consiste en una designación susceptible de causar confusión en el público sobre la procedencia empresarial de los servicios comercializados, contraviniendo así lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Marcas.

Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

QUINTO. EN CUANTO AL 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana Isabel Bruno Tapia representando a la empresa Hermanas Tapia Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y un minutos, diecisiete segundos del dieciocho de julio de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como nombre comercial del signo HERMANAS TAPIA S.A. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.02