

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0275-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de nombre comercial “Pega Fast (Diseño)”**

**PLATINO S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 10385-2010)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 1241-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del veinte de diciembre del dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Luis Fernando Castro Gómez**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0717-0301, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PLATINO S.A.**, sociedad debidamente constituida y organizada bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, Quinta Avenida 1-57, Zona Nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con diecisiete minutos y seis segundos del primero de abril del dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de noviembre del 2010, el Licenciado **Luis Fernando Castro Gómez**, de calidades indicadas y en su condición dicha, solicitó la inscripción del nombre comercial:



... para proteger y distinguir: *“un establecimiento dedicado a la compra, venta, importación, exportación, distribución y procesamiento de materias adhesivas para papelería, ubicado en San José, Sabana Oeste, 100 metros oeste del Restaurante La Princesa Marina”*.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas con diecisiete minutos y seis segundos del primero de abril del dos mil once, rechazó la inscripción del nombre comercial solicitado.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado **Luis Fernando Castro Gómez**, en la condición indicada, en fecha 05 de abril del 2011 interpuso recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios, razón por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Jueza Mora Cordero, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS.** No se tienen hechos de tal

naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial determina que el nombre comercial solicitado no cumple con los requisitos de distintividad y la inconfundibilidad, en razón de que los mismos son términos de carácter genérico y de uso común en el giro comercial o tipo de negocios como el del establecimiento solicitado, estableciendo que el mismo no cumple con su cometido, por lo que resulta irregistrable al transgredir los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, específicamente por cuanto en su integridad está conformado por términos que no tienen suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios y comercialización de productos que pretende llevar a cabo el establecimiento comercial que protege y distingue el signo pretendido.

Inconforme el recurrente, en sus escritos de apelación y de expresión de agravios alegó que la resolución recurrida es ampliamente antojadiza y arbitraria, ya que no da fundamentación alguna que justifique las razones por las cuales al registrador le resulta que el término PEGA FAST le generan a él una sensación de engaño al consumidor, ya que por ningún lado se está inscribiendo al amparo de un nombre comercial, ningún PEGADO RÁPIDO, simplemente se está ante un nombre de fantasía, que es el nombre comercial del establecimiento comercial que transa distintos productos usuales en las oficinas, sin querer decir que en tal local se venda un libro de pegado rápido, o una engrapadora de pegado rápido, o un sellos de pegado rápido, esas son características que sin ningún fundamento le está endilgando el registrador al nombre comercial que se quiere registrar, pero no hay razón objetiva para tal proceder. Finalmente señala que renuncia a la protección bajo el nombre comercial gestionado en cuanto a la protección de los productos que tengan relación con gomas o sustancias adhesivas.

**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 No. 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.** (...)”*

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](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 o servicios,, características de éstos, 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, estableciendo 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. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial **“Pega Fast (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 y siguientes de la citada Ley.

Señalado lo anterior, analizado el signo propuesto como nombre comercial, se advierte que en el caso de referencia se solicita un signo clasificado como mixto integrado por elementos denominativos y gráficos, el cual se describe así, tal y como lo señaló el gestionante: *“las palabras escritas en letra imprenta minúscula “PEGA FAST” esta misma escrita encima de un círculo del cual salen dos medias lunas hacia el lado izquierdo una misma la de mayor tamaño de la cual se desprende la otra de un tamaño menor, cuya traducción al idioma español es “PEGA RÁPIDO”*

En este sentido, considera este Tribunal, que sin segmentar el pretendido nombre, el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir los servicios y la comercialización de productos que se brindan en el establecimiento. Puede observarse, que

del conjunto propuesto como nombre comercial lo que sobresale son los términos **“PEGA FAST”**, constituyéndose en el factor preponderante.

En efecto, si la traducción libre y más natural al español del elemento denominativo del signo propuesto (por cuanto predomina respecto del gráfico, constituyéndose, en este caso, como el preponderante), sea, la frase en español – inglés **“PEGA FAST”**, es **“PEGA RÁPIDO”**, y lo que se pretende proteger y distinguir con el signo propuesto es un establecimiento comercial que es un establecimiento *dedicado a la compra, venta, importación, exportación, distribución, procesamiento de materias adhesivas para papelería*, **salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de protección y distinción**, por cuanto en el contexto del mercado nacional, por la innegable influencia del idioma inglés, los términos **“PEGA FAST”**, se asocian directamente con esa actividad, sea, la *“prestación de servicios de compraventa, importación, exportación, distribución y procesamiento de materias adhesivas para papelería de parte del establecimiento comercial”*, por lo que vistos de manera conjunta esos vocablos para formar el signo compuesto **“Pega Fast (Diseño)”**, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la citada actividad, y apreciado en relación directa con lo que se pretende proteger y distinguir puede advertirse, que resultan términos de carácter genérico y de uso común en el giro comercial o de esta clase de negocios. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia.

En relación al diseño o parte gráfica, así como la disposición de los colores que conforman el nombre solicitado antes descrito, puede ser probable que el consumidor lo considere como una simple figura y no como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo común y genérico de los signos que conforman la parte denominativa que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los servicios que se pretenden ofrecer en dicho establecimiento.

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.

En lo que respecta a los alegatos de renuncia por parte del aquí apelante en sus escrito de expresión de agravios, en cuanto a la protección de los productos que tengan relación con gomas o sustancias adhesivas, no es suficiente para dotar al signo solicitado de la facultad de inscripción, en razón de que el giro comercial del establecimiento sigue siendo el mismo.

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.

En el caso concreto, partiendo de las bases jurídicas que anteceden, se tiene que analizado en su conjunto, si bien el nombre comercial propuesto, **“Pega Fast (Diseño)”**, cumple con los requisitos de la *perceptibilidad* y del *decoro*, no ocurre lo mismo con los requisitos de la *distintividad* y la *inconfundibilidad*. Esto es así, por cuanto dicho signo está compuesto por vocablos de carácter genérico y de uso común en el giro comercial o tipo de negocios como el del establecimiento para el que se solicitó. En este caso, el hecho de que la denominación solicitada para proteger y distinguir un establecimiento comercial, esté conformada por vocablos que por sí solos no pueden ser objeto de apropiación por ser comunes dentro del sector, determina, por una parte, carestía de distintividad, y por la otra, que existe probabilidad de que sea confundible y de aprovechamiento injusto y de ventaja con otros negocios de su tipo, ya que los términos utilizados en la composición del nombre comercial que se solicita expresan lo que todo comerciante pretende transmitir al público consumidor con respecto de productos o servicios iguales o similares que comercialice, por lo que,



consecuentemente, cabe concluir que dicho nombre comercial tal y como se propone no puede ser objeto de registro dado el perjuicio que puede generar para los demás competidores y por no distinguir dicho establecimiento respecto de los demás de su tipo.

A todo lo anterior debe concluirse que, los nombres comerciales deben ser valorados conforme lo indica el artículo 65 y 2 de la Ley de Marcas antes citados y en ese sentido este Tribunal ha establecido que efectivamente el nombre comercial puede ser descriptivo de la actividad comercial a que se dedica ese establecimiento. Sin embargo, el nombre comercial no debe causar confusión con respecto a otros establecimientos comerciales, debe de contener en sí mismo esa característica identificadora con respecto a otros que dentro de su giro comercial expenden los mismos servicios o productos.

Los términos de uso común cuando se utilizan por sí solos, no generan la distintividad establecida en el ya citado artículo 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, tal como se indicó, puede ser utilizada por cualquier comerciante que ejerce 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.

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 para las marcas, es para aquellos signos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio, de allí que el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indique la característica deseada: ***“capaz de distinguir”***, particularidad que para el ámbito del nombre comercial es establecida por el artículo 66 de dicha ley, cuando indica que el titular de un nombre

comercial puede oponerse al uso de otro igual o semejante al inscrito, cuando de este hecho se pueda causar confusión o riesgo de asociación.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Luis Fernando Castro Gómez** en su impugnación, adolece el signo propuesto por su cuenta, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el artículo 2 de la ley de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como nombre comercial de un signo que presente tal falencia, así como por transgredir lo establecido en el artículo 65 ibídem en cuanto a la confusión. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción del nombre comercial **“Pega Fast (Diseño)”** por su falta de distintividad respecto de la empresa o establecimiento comercial que protegería y distinguiría, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Al concluirse con que el signo que se pretende registrar **“HOME SECURITY SERVICE (Diseño)”**, resulta falto de distintividad para un establecimiento que brinda servicios de seguridad, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Fernando Castro Gómez**, en su condición Apoderado Especial de la empresa **PLATINO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con diecisiete minutos y seis segundos del primero de abril del dos mil once, la que en este acto se confirma.

**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, 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, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Fernando Castro Gómez**, en su condición Apoderado Especial de la empresa **PLATINO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con diecisiete minutos y seis segundos del primero de abril del dos mil once, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor**

***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***