

Expediente N° 2006-0072-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “SISTEMAS INK-JET (DISEÑO)”

SISTEMAS INK-JET, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 2879-04)

VOTO N° 130-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas del cinco de junio de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado, abogado, con oficina abierta en San Pedro de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza **SISTEMAS INK-JET, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos setenta mil seiscientos treinta y cinco, contra lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, veintinueve segundos del once de marzo de dos mil cinco.

RESULTANDO:

I.-) Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de abril de dos mil cuatro, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en representación de la sociedad **SISTEMAS INK-JET, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de:



...como nombre comercial para proteger y distinguir un “*Establecimiento comercial dedicado a la reparación, instalación y mantenimiento de impresoras, además de brindar servicio de diseño, desarrollo y programación para ordenadores lógicos, mantenimiento de pagina [sic] web, reacondicionamiento de equipo de impresión, desarrollo de base de datos, servicios de artes gráficos e impresión de diseños*”, en **Clase 00** de la Clasificación Internacional.

II.-) Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos y veintinueve segundos del once de marzo de dos mil cinco, dispuso: “*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...*”.

III.-) Que mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil cinco, contra la citada resolución la empresa solicitante presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, oponiéndose a lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y argumentando, en términos generales, que la solicitud de inscripción cumple con todos los requisitos de rigor, y que el signo propuesto no infringe ninguna de las prohibiciones contenidas en la Ley de la materia.

IV.-) Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de esta solicitud, el siguiente: **1.-** Que el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, es apoderado especial de la empresa **SISTEMAS INK-JET, SOCIEDAD**

ANÓNIMA, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos setenta mil seiscientos treinta y cinco (folio 14).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA PARTE RECURRENTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7º, incisos c), d) y g), y el numeral 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declaró sin lugar la solicitud de inscripción del nombre comercial **“SISTEMAS INK-JET (Diseño)”**, por considerar que la frase “INK-JET” traducida al castellano, significa “CHORRO DE TINTA”, además, por ser palabras de uso común, genéricas, carecer de novedad y originalidad; ya que no contienen ningún elemento denominado característico, por estar íntimamente relacionados con la impresora de tinta, lo cual puede inducir a error al consumidor.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que el giro comercial de “INK-JET”, no tiene relación con la traducción “CHORRO DE TINTA”, ya que abarca los servicios de reparación, instalación y mantenimiento de impresoras; de diseño, desarrollo y programación para ordenadores lógicos; de mantenimiento de páginas web; de reacondicionamiento de equipos de impresión; de desarrollo de base de datos; y de artes gráficos e impresión de diseños, por lo que no se hace alusión a ninguno de los servicios que se desean proteger, no describe ni evoca los diversos servicios brindados por su representada, ni le otorga cualidades ni características a los servicios que se desean proteger, y al analizar los servicios que se pretenden proteger, se aprecia que el signo solicitado es sugestivo con relación a los servicios que protege, pues no transmite directamente a los consumidores el sentido, características y cualidades intrínsecas de aquellos.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. El caso concreto, se circunscribe a determinar si la solicitud de inscripción del nombre comercial **SISTEMAS INK-JET (DISEÑO)**, en clase 00 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la reparación, instalación y mantenimiento de impresoras,

además de brindar servicio de diseño, desarrollo y programación para ordenadores lógicos, mantenimiento de pagina (sic) web, reacondicionamiento de equipo de impresión, desarrollo de base de datos, servicios de artes gráficos e impresión de diseños; cumple con los requisitos previstos por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para que deba ser inscrita como nombre comercial. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, advierte que la solicitud de inscripción de nombre comercial **SISTEMAS INK-JET (DISEÑO)**, se opone a lo establecido en los artículos 7, incisos c), d) g) y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En sentido lato, el nombre comercial es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares. Más claramente, se conoce como nombre comercial a aquel signo denominativo o mixto 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. 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>).

La protección del nombre comercial, se fundamenta en que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que una empresa identifique su actividad, permitiéndole al público que la reconozca. Es esto lo que revela que el objeto del nombre comercial tiene una función 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 productos, etcétera. De esto 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.

Dando por supuesto que el régimen para la protección del 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 lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Marcas, 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”.*
(lo resaltado no es del original)

Atendiendo la regulación del nombre comercial en particular, es necesario delimitar las diferencias existentes en la aplicación de los criterios sobre distintividad, tanto intrínseca como extrínseca ante una solicitud de inscripción de una marca, respecto de los criterios aplicables a los nombres comerciales.

Al respecto debe precisarse, que cuando el artículo 7 inciso g) rechaza la inscripción **DE UNA MARCA** por carecer de capacidad distintiva intrínseca, respecto del producto o servicio para lo cual se solicita; tal rechazo obedece entre otros supuestos, a los relacionados con **marcas descriptivas o genéricas**, sea que las mismas estén conformadas por términos de uso común en el lenguaje; sean necesarias para describir el producto o servicios de que se trate; o aluden directamente al producto o servicio que pretenden proteger. Contrariamente, advierte este Tribunal que, tratándose de **NOMBRES COMERCIALES**, cuando el artículo 65 exige que el signo no debe causar confusión, lo que hace es permitir **-de forma inversa a lo dicho para las marcas-** que el nombre comercial contenga y describa con claridad el giro comercial, los productos que produce o comercializa, o los servicios que presta; siendo en ese tanto, que el nombre comercial solicitado generará mayor certeza para el consumidor dentro del mercado.

No obstante la anterior precisión, en el presente caso nos enfrentamos con que el signo solicitado como nombre comercial:



Contiene como elemento denominativo el término inglés: **“INK-JET”** (además del elemento gráfico representado por un dibujo policromático que parece representar un manchón de tinta); ante lo cual se hace necesario reconocer que tal término denominativo en el mercado de la computación es reconocido como una tecnología de uso común, por lo que **no** puede ser objeto de apropiación de manera monopolística, dado el perjuicio que puede generar para los demás productores y distribuidores que utilicen tal tecnología en sus productos; además que, desde el punto de vista de los consumidores, puede causar confusión pues al introducir en el mercado un establecimiento con tal nombre comercial, puede generar en el consumidor la idea de ser distribuidores o representantes de tal tecnología, lo cual no es cierto en este caso; siendo lo anterior contrario al artículo 65 en relación con el artículo 7 insiso c) de la Ley de Marcas que en lo conducente dice:

“...No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata...”. (lo resaltado no es del original)

Así las cosas, al igual que lo hace el Registro **a quo**, este órgano de alzada considera que no procede la registración del nombre comercial solicitado, toda vez que los términos del distintivo **“INK-JET”**, traducidos al idioma español corresponden a “Chorro de tinta” y, apreciados en relación directa con los servicios que prestará el establecimiento comercial -para el cual se solicita el signo de marras- concretamente: la reparación, instalación y mantenimiento

de impresoras, además de brindar servicio de diseño, desarrollo y programación para ordenadores lógicos, mantenimiento de pagina [sic] web, reacondicionamiento de equipo de impresión, desarrollo de base de datos, servicios de artes gráficos e impresión de diseños; **el signo resulta confuso**, dado que acredita una tecnología de la que podrían o no ser especialistas o estar acreditados para brindar servicios relacionados con esa tecnología en forma exclusiva; ésta última se consiste en un sistema de inyección de tinta, que puede ser utilizada en la reparación, instalación y mantenimiento del equipo de impresión, servicios que son precisamente los que pretende ofrecer en el mercado. En tal sentido, pueden consultarse las direcciones en Internet www.multicommerce.com.ar/supertienda/computación/impresorainkjetcolor.htm y [ww.w-tintas.com.ar/](http://www.w-tintas.com.ar/), donde se presentan diferentes tipos de impresoras a color, con tecnología de inyección de tinta, así como lo relacionado a la recarga y reciclaje de cartuchos de tinta ink jet.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **SISTEMAS INK-JET, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos y veintinueve segundos del once de marzo de dos mil cinco, la cual se confirma.

SEXTO: 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, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrinarias y jurisprudenciales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de representante de la empresa **SISTEMAS INK-JET, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, veintinueve segundos del once de marzo de dos mil cinco, la que se confirma en este acto. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia 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

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca.