



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0392-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “”.

ROY GERARDO BOGANTES CONEJO, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2016-3810)


Marcas y Otros Signos

VOTO N° 944-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas treinta y cinco minutos del primero de diciembre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **ROY GERARDO BOGANTES CONEJO**, mayor, casado, diseñador publicitario, vecino de Alajuela, cédula de identidad número 2-616-865, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:57:50 horas del 22 de junio de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 22 de abril del 2016, el señor **ROY GERARDO BOGANTES CONEJO**, de calidades citadas, presentó la solicitud de inscripción del nombre comercial “” para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado al diseño y desarrollo de sitios web y artes gráficas, artes publicitarias y diseño gráfico en general.



SEGUNDO. Mediante resolución final de las 09:57:50 horas del 22 de junio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial indica, “**SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 29 de junio de 2016, **ROY GERARDO BOGANTES CONEJO** en su condición personal interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro aludido rechazó el recurso de revocatoria y mediante resolución dictada a las 10:05:20 horas del 13 de julio de 2016, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;


CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando

el nombre comercial  para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado al diseño y desarrollo de sitios web y artes gráficas, artes publicitarias y diseño gráfico en general. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado, toda vez que carece de toda distintividad para ser susceptible de inscripción, ya que los términos denominativos que lo componen son de uso común con respecto al giro comercial desarrollado.

El representante de la empresa solicitante, en su escrito de apelación alega que el signo debe ser contemplado en su conjunto y no en sus componentes aislados, bajo esta línea, si bien es cierto que las palabras que la componen son comunes no se debe contemplar su significado individual como determinante para rechazar la inscripción, por cuanto el consumidor promedio no hace una distinción individual del signo, sino que detecta en su primera impresión el conjunto de elementos que le dan distintividad al nombre comercial, el signo solicitado logra ser distintivo por cuanto su diseño único se permite diferenciar en el mercado de los demás competidores. El nombre comercial propuesto reúne los elementos necesarios para lograr su inscripción, el logotipo presentado es original y único y no se asemeja a ninguno existente en el mercado, por lo que no causaría una confusión a las actividades, su giro comercial o la procedencia empresarial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Distintividad y registro de nombres comerciales. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 y sus reformas, nombre comercial es: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

De igual forma el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar el nombre comercial: “**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”.

Los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser registrado, han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma: “(...) 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 (...)” (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho).

El registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones del nombre comercial:


1) *La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades*



idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. [Guerrero Gaitán, Manuel. El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016]

En razón de lo anterior se debe analizar el nombre comercial solicitado, para determinar si se encuentra inmerso en las causales de inadmisibilidad que contempla la ley.

Para el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que la denominación

propuesta  para proteger y distinguir **un establecimiento comercial dedicado al diseño y desarrollo de sitios web y artes gráficas, artes publicitarias y diseño gráfico en general**, es una expresión compuesta de términos de uso común con respecto al giro comercial a prestar. Ello es así, dado que el consumidor aprecia el signo como una frase “SITIOS WEB COSTA RICA”, frase carente de brindar distintividad respecto al giro comercial que desarrolla.

Estima este Tribunal que no lleva razón el impugnante al considerar que el nombre comercial posee elementos suficientes que permiten identificar y diferenciar el establecimiento comercial con el nombre solicitado, ello, en virtud que el nombre comercial pretendido no sólo está compuesto de palabras de uso común, sino que en este caso el consumidor percibirá tal signo como la designación del giro comercial del establecimiento que se distinguirá con el nombre comercial solicitado. 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 tiene un carácter distintivo dentro del comercio, particularidad que para el ámbito del nombre comercial es establecida por los artículos 2 y 65 de la Ley citada.



En cuanto los agravios del apelante, por lo desarrollado queda claro que el consumidor costarricense percibe el signo en su conjunto y no puede determinar el origen empresarial del signo ya que las palabras solicitadas son de uso común en el diseño y desarrollo de sitios web y artes gráficas, artes publicitarias y diseño gráfico en general, por ende, el conjunto marcario no presenta la distintividad requerida para su registro.

Si bien el signo no describe directamente en su totalidad el giro comercial que protege, se compone de palabras de uso común para la rama de mercado que abarca, de permitirse este registro se impediría que las empresas utilicen dichos términos en el curso normal de la prestación de servicios, lo cual alentaría la obstaculización comercial por parte de las autoridades encargadas de velar por la libre disposición de los términos de uso común. Por lo tanto, el signo no cumple con la característica de distintividad para su registro, sino más bien se encuadra como un signo compuesto de términos de uso común para el giro comercial a proteger. La distintividad es una característica propia y esencial del signo lo cual en el presente caso no se da.

El nombre comercial solicitado  no puede identificar a una empresa en el tráfico mercantil, individualizarla y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Del análisis integral del expediente no se observa vicio alguno en el procedimiento capaz de causar nulidad de lo actuado.

El estudio realizado por el Registro se ajusta a la normativa que regula los requisitos para la inscripción de un nombre comercial. El Registro de la Propiedad Industrial comunico las objeciones al solicitante dando el plazo legal para que este se refiriera a las mismas, y expuso claramente los motivos legales para el rechazo del signo. Los elementos de forma y fondo fueron



analizados y desarrollados conforme al principio de legalidad que impera en materia administrativa.

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **recurso de apelación** interpuesto por **ROY GERARDO BOGANTES CONEJO**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:57:50 horas del 22 de junio de 2016, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial




para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado al diseño y desarrollo de sitios web y artes gráficas, artes publicitarias y diseño gráfico en general.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **recurso de apelación** interpuesto por **ROY GERARDO BOGANTES CONEJO**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:57:50 horas del 22 de junio de 2016, la que en este acto debe **confirmarse**,

denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial  para proteger y distinguir **un establecimiento comercial dedicado al diseño y desarrollo de sitios**



web y artes gráficas, artes publicitarias y diseño gráfico en general. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69