



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0250-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “**FUN!** **Stitchies**” (49)
Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-1149)
Gustavo Martínez García, apelante
Marcas y otros signos distintivos

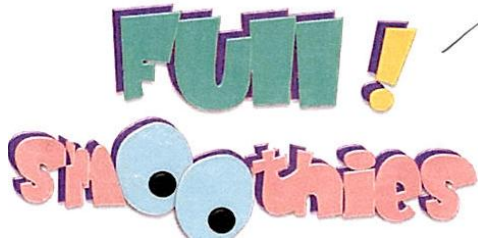
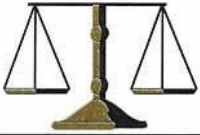
VOTO N° 986 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del dieciocho de setiembre del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Gustavo Martínez García**, mayor de edad, divorciado una vez, titular de la cédula de identidad número ocho-cero cero setenta y seis-cero setenta y tres, en su condición personal, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y un minutos, un segundo del primero de marzo del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de febrero del dos mil trece, el señor Gustavo Martínez García, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó el registro del nombre comercial



para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a la producción, comercialización y venta directa al público: batidos, jugos, granizados, cafés, téis producidos con leche, frutas, yogurts, agua, azúcar”. Ubicado en Tárcoles, Garabito, Puntarenas, frente a parada de buses INVU.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las catorce horas, cuarenta y un minutos, un segundo del primero de marzo del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el once de marzo del dos mil trece, el Licenciado Gustavo Martínez García, en su condición personal, interpuso recurso de apelación, y el Registro citado, mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, veintiséis segundos del quince de marzo del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y por esa circunstancia 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. EN CUANTO A 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción del nombre comercial “”, dado que carece de distintividad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

El recurrente, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el once de marzo del dos mil trece, apela la resolución supra citada, argumentando que el nombre comercial si posee suficientes elementos como para que su inscripción sea aceptada. Además, señala que el signo si posee la distintividad necesaria para que le sea otorgado el registro, dado que lo hace tanto por su tipografía, diseño único y la variedad de colores utilizados, que son 6, claramente diferenciable de cualquier otro establecimiento que se dedicara a una actividad similar. Que la palabra smoothies”, si bien expresada de esta manera en la solicitud, en la realidad es la palabra “SM—thies” dado que las dos “oes” de la palabra no son letras en realidad, sino el diseño particular de dos ojos que se ubican en el espacio entre la “m” y la “t”. Asimismo manifiesta que agradecería en la respuesta que se le diere sobre lo aquí solicitado, sea



esta de la naturaleza que sea, que se le aclare de manera razonada y de conformidad a la legislación vigente, porqué el signo “Il Panino” (“El Sándwich” en Italiano) no es objeto de cuestionamiento de distintividad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Del análisis del expediente venido en alzada este Tribunal tiene por acreditado a folio 1 del expediente, que el señor Gustavo Martínez García, en su

condición personal pretende inscribir el nombre comercial  “**FULL! SMOOTHIES**”, para distinguir “un establecimiento comercial dedicado a la producción, comercialización y venta directa al público de batidos, jugos, granizados, cafés, té producidos con leche, frutas, yogurts, agua, azúcar”. Que el signo solicitado está formado por la expresión “**FULL! SMOOTHIES**”, que traducido al idioma español por el propio solicitante significa “**batido completo**”, y está escrito en una tipografía especial y con una variedad de colores, al final del vocablo “**FULL!**” hay un signo de admiración, y en el diseño gráfico el consumidor integrará los dos círculos para completar la palabra smoothies.

Así las cosas, el nombre comercial que se intenta amparar a juicio de este Tribunal carece de distintividad, ya que el término “**FULL! SMOOTHIES**” como se dijo líneas atrás, al tener como significado batido completo en español, sería únicamente descriptivo del producto a ofrecer que en su mayoría son batidos y jugos. Además, la expresión aludida, trata de un término genérico que no puede ser monopolizado como distintivo por un solo competidor y dejar a los demás comerciantes, desprovistos de poder ponerlos en uso en marcas de su propiedad como elementos secundarios. Recordemos que los vocablos genéricos solo pueden ser utilizados como complemento de las propuestas, ya que éstos no proporcionan la distintividad requerida, o sea, que su utilización debe ser complementada con otra partícula que le otorgue dicho atributo para poder existir registralmente.



Como consecuencia de lo indicado, considera este Tribunal que el nombre comercial solicitado no tiene aptitud distintiva porque no puede ser individualizado dentro del comercio, y esa falta de distinción, hace que éste 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, sea que permiten al consumidor identificar claramente un producto y diferenciarlo de los de la competencia. Para este caso específico, el signo solicitado debe ser apto para que los consumidores puedan diferenciar un batido completo ofrecido por el solicitante, de los de otros establecimientos que también vende ese producto. De allí, que el artículo 3 de la Ley de Marcas establece la característica deseada de toda marca: ***“capaz de distinguir”***.

Esta particularidad de “capaz de distinguir”, en el ámbito del nombre comercial está regulada por el artículo 2 de la Ley de Marcas, el cual establece que el nombre comercial es un *“Signo denominativo o mixto que **identifica y distingue** una empresa o establecimiento comercial determinado”*. Esta distinción debe permitir a la empresa solicitante diferenciarse de las demás empresas que desarrollen actividades idénticas o similares en el tráfico mercantil. La diferencia no necesariamente se refiere a la grafía o diseño del nombre comercial propuesto, sino debe darse principalmente por el contenido del nombre, sea su parte denominativa que será la que utilice el consumidor para referirse al establecimiento. Comprobado que ese elemento denominativo no distingue por limitarse a describir el nombre y calidad del producto a ofrecer, este Tribunal no comparte lo expresado por el recurrente cuando señala que *“(…) estimo que el signo solicitado sí posee distintividad necesaria para que sea otorgado el registro dado que el mismo, tanto por su particular topografía, diseño único y la variedad de colores utilizados, que son 6, sí lo haría claramente diferenciable de cualquier otro establecimiento que, en todo caso, se dedicara a una actividad similar.”* En esta afirmación, la pregunta sería, y cómo distingo este establecimiento de otro igual en el comercio, cuál es el elemento que le va a otorgar esa distintividad. No es lo mismo referirse a “batido completo” que es únicamente descriptivo, que “batido completo María”, por ejemplo, y en este caso **“FULL! SMOTHIES María”**, donde el



término María como cualquier otro arbitrario, daría la distintividad de esos batidos completos frente a los que ofrecen el mismo producto. Al adolecer el signo de un elemento distintivo, y ser únicamente descriptivo en su parte denominativa no es capaz de cumplir su función de identificar y diferenciar una empresa frente a otras que tengan el mismo giro y ofrezcan el mismo producto.

QUINTO. Así las cosas, al carecer el signo solicitado de capacidad distintiva, este Tribunal encuentra procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Gustavo Martínez García**, en su condición personal, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y un minutos, un segundo del primero de marzo del dos mil trece, que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial “**FULL! SMOOTHIES (diseño)**”, en clase **49** de la Clasificación Internacional de Niza. En cuanto a la explicación que solicita del signo “IL PANINO”, este Tribunal no se refiere al mismo por no ser objeto de análisis en este expediente.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Gustavo Martínez García**, en su condición personal, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las



catorce horas, cuarenta y un minutos, un segundo del primero de marzo del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de nombre comercial “**FULL! SMOOTHIES (diseño)**”, en clase **49** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG. NOMBRES COMERCIALES

TNR. 00.43.10