

Expediente Nº 2005-0119-TRA-PI

Inscripción del Nombre Comercial: “PROVEEDURÍA TOTAL (Diseño)”

Proveeduría Total Sociedad Anónima, Apelante

Registro Público de la Propiedad Industrial (Expte. Nº 1259-04)

VOTO Nº 207-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del día primero de setiembre de dos mil cinco.—

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Thomas Ossenbach Kroschel**, mayor de edad, casado una vez, Administrador de Empresas, vecino de Tres Ríos de Cartago, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos treinta y ocho-ciento noventa y cuatro, en su calidad de *Presidente* con facultades de *Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma* de la sociedad **Proveeduría Total, Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veinticinco minutos y cinco segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco, dentro de la solicitud de inscripción de **“PROVEEDURÍA TOTAL (DISEÑO)”**, como nombre comercial en **Clase 00 internacional**.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial, de fecha diecinueve de febrero de dos mil cuatro, el señor **Thomas Ossenbach Kroschel**, en representación de la sociedad **Proveeduría Total Sociedad Anónima**, solicita la inscripción del nombre comercial **“PROVEEDURÍA TOTAL”** para proteger y distinguir con él un local de venta de herramientas y maquinaria de herramientas en clase doble cero.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, por medio de la resolución de las doce horas con veinticinco minutos y cinco segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco resolvió: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de Ley 7978 de 1 de febrero del año 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. NOTIFIQUESE...*”.

TERCERO: Que la empresa solicitante plantea recurso de apelación contra la resolución de las doce horas con veinticinco minutos y cinco segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco antes indicada, manifestándose en desacuerdo con la misma, al aducir que la empresa **Proveduría Total, S. A.** fue constituida desde el primero de octubre de 1993, siendo que desde esa fecha se encuentra vigente en el mercado costarricense, especialmente en el ámbito de ventas al por mayor en sectores comerciales tales como el automotriz, ferretero e industrial, que ha posicionado el nombre de la empresa con más fuerza para obtener participación en el mercado, lo que los ha obligado a proteger la reputación comercial y proteger el nombre comercial que identifica la compañía, basando su alegato en los artículos 25 y 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Igualmente, argumenta el apelante que no se puede rechazar el nombre comercial solicitado, con fundamento en que los términos que lo componen son de orden genérico y común, pues, precisamente el numeral primero del artículo quince del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en tanto contempla la posibilidad de que, en el caso de que el nombre comercial no sea capaz de distinguir al local comercial de otros, podrá permitirse por el uso que se le haya dado, además de que permite como nombre comercial el nombre de personas, sean físicas o jurídicas.

CUARTO: Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Por no contener la resolución recurrida relación alguna de Hechos Probados, este Tribunal se avoca a enunciarlos así:

- 1º Que señor Thomas Ossenbach Kroschel y la señora Nam Kwok Ching, conocida como Ana, son, por su orden, Presidente y Secretaria, ambos con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma, de la sociedad Proveeduría Total Sociedad Anónima (folios 4 y 31).
- 2º Que la sociedad Proveeduría Total, S. A., es propietaria de un despacho, ubicado en Tres Ríos, Cartago, de la Iglesia Católica, cien metros este, cincuenta al sur y setenta y cinco oeste, y que se dedica a la importación y venta de herramientas, y maquinaria de herramientas, que ha adoptado el nombre “Proveeduría Total” como nombre comercial (ver folio 3).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: Asimismo, por no contener la resolución recurrida relación alguna de Hechos No Probados, este Tribunal procede a establecer que no existen Hechos No Probados de importancia, para la resolución de este asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO: A-) Sobre los “signos” y su “distintividad”: 1) La materia de Propiedad Intelectual ha sido un tema de gran discusión en las últimos dos décadas, debido a la corriente actual de una globalización económica, y a la gran influencia que ha adquirido lo que ya se admite como un derecho protector: el del **consumidor**. De cara a ese paradigma, varios organismos internacionales, en un afán de estandarización de la normativa sobre la Propiedad Intelectual, lograron que varios Estados firmaran una serie de convenios de carácter supranacional, destinados a brindar un parámetro universal para que los Estados elaboren sus propias legislaciones.— 2) Como resultado de esa construcción positiva, surgió el tema de los **signos distintivos**, es decir, de las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una

misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, los signos distintivos incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17; puede consultarse en la biblioteca de este Tribunal).— **3)** Dentro de los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el ejercicio de su actividad mercantil, se encuentran, en un mismo nivel jurídico, las **marcas**; los **nombres comerciales**; los **emblemas**; las **expresiones o señales de publicidad comercial** (conocidas también como *señales de propaganda*); las **denominaciones de origen**; y las **indicaciones de procedencia** (Véase en igual sentido a FLORES DE MOLINA, op.cit., pp. 16-20, y pp. 41-45), y son estos los mismos signos distintivos que prevé y regula en este país la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2002; “Ley de Marcas”, en adelante), que como bien se sabe, lo que hizo fue ajustar la legislación costarricense a los compromisos derivados del *Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio* (abreviado como “*Acuerdo sobre los ADPIC*”), por ser este el instrumento internacional que contiene el marco mínimo de protección, en materia de propiedad intelectual, que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (entre ellos Costa Rica) debían prever en su legislación interna, y esto como resultado de las negociaciones entabladas por los países miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por las siglas del inglés *General Agreement on Tariffs and Trade*) en el marco de la ronda de negociaciones comerciales conocida como Ronda Uruguay, en las que el país intervino y que finalizó el 15 de diciembre de 1993.— **4)** De conformidad con el artículo 1º de la citada Ley de Marcas, se tiene que la finalidad de ese cuerpo legal, en lo que interesa, es: “...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos

de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”, de donde se confirma que esa ley regula a un mismo nivel, todos los signos distintivos aludidos líneas atrás, lo cual también se corrobora por las definiciones contempladas en el artículo 2º de la Ley mencionada. Y es por esa razón que debe quedar claro, que en el ámbito de la **propiedad intelectual**, cuando se habla de la “marca” o se alude al tópico “marcarío”, hay que saber distinguir cuándo se está refiriendo a la “marca” como equivalente del género **signo distintivo**, y cuándo se está refiriendo, propiamente, a su sentido estricto, es decir, a esa particular especie de tales signos.— 5) Ahora bien, si la principal función de tales **signos** es distinguir a un producto o a una empresa respecto de todos sus competidores, es imprescindible que sea original, único e innovador; esa es la razón de ser de cualquier **signo distintivo**, y cuando son simples, poco corrientes, fáciles de pronunciar y familiares, son más factibles de ser reconocidos y recordados. Por esa razón, la “**distintividad**” de un **signo** se mide en función, por una parte, de la *unicidad* de la palabra en sí, y es por esa razón que en general, los signos (palabras o figuras) abstractos, es decir, los que se han “creado a la medida”, resultan ser los más distintivos; y por otro lado, la **distintividad** del **signo** depende también de ese carácter “único”, dentro del contexto de los que le resulten competidores dentro de una misma categoría de productos, servicios o establecimientos.— 6) Ahora bien, antes de intentar una definición de **distintividad**, se debe precisar que es una cuestión de hecho, razón por la cual “...es naturalmente mutable, puede sufrir variaciones, podría aumentar, disminuir, perderse, diluirse y eventualmente podría recuperarse. Siendo la distintividad una cuestión de hecho se comprenderá fácilmente que ésta no depende del signo per se, sino que está condicionada a elementos externos que condicionaran su existencia...” (Véase a Enrique BARDALES MENDOZA, La Distintividad como Objeto de Derecho, en <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=877>). Por ese motivo, válido es afirmar que en términos estrictamente ontológicos, no existen “signos distintivos” en términos abstractos, sino signos o medios que han adquirido **distintividad**, por cuanto la **distintividad**, como una situación de hecho, se adquiere, y el mantenimiento de su vigencia depende de determinadas circunstancias de hecho; es decir, no depende del **signo** en sí, sino de una circunstancia que le resulta externa. Entonces, si la **distintividad** es independiente del signo que la tiene adherida, será, en último análisis,

una cuestión más bien relativa, sujeta al control del operador de Derecho. Entendida de ese modo la **distintividad** como un elemento con connotaciones relativas a situaciones de hecho, resulta de naturaleza mutable y temporal, y es lo que le concede a un determinado **signo** connotaciones diferenciales, independientes de la naturaleza intrínseca del mismo.— **7)** En todo caso, por lo general se sostiene que los signos más distintivos son aquéllos, por ejemplo, que toman prestadas palabras no habituales en su categoría; los que combinan conceptos de forma poco usual; o los creados **ex-profeso** a partir de criterios fonéticos, agradables o incitantes al oído (Véase <http://www.nameworks.es/Articuloesp9.html>), siempre tratándose de lograr que resulten “creíbles” dentro de su categoría, pues aunque un **signo** pudiere ser muy innovador, no debe ignorarse que podría causar confusión e incertidumbre en el consumidor.— En definitiva, la **distintividad** de un **signo** vendrá dada, entonces, no sólo por su aspecto visual y su sonoridad, sino también por su significado, o sea, por las asociaciones que pueda transmitir, pues el recuerdo del **signo** estará marcado por su grado de **distintividad**, apto para crear un espacio en la mente del consumidor, que lo desmarque de los demás.— **8)** Sobre este particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (cuyo cuerpo legal aplicable en esta materia, supranacional y nacional, es similar al costarricense), ha sostenido lo siguiente: “...*La distintividad / Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. / Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.* (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). / Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma

especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000...” (Resolución dictada en el Proceso 29-IP-2004, del 2 de junio de 2004).— **9)** Es por consideraciones como las expuestas, que en esta materia, como un **signo** debe tener capacidad distintiva, **no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud**, ya sea porque se trata de **términos descriptivos** que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien de **términos genéricos** que se emplean en el lenguaje común o técnico, para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse, elementos todos que son, en gran medida, los motivos básicos para la **inadmisibilidad** de la inscripción de un determinado **signo**, y sobre los que se ahondará más adelante.— **10)** Restaría agregar en este apartado, que la prohibición de inscribir **signos** que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el **principio de la no confusión**, según el cual un **signo** no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “*fuera distintiva*”. El **riesgo de confusión** se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el **signo** que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.— **B-) Sobre el “nombre comercial”:** Debido a que la sociedad apelante, **Proveeduría Total, Sociedad Anónima**, formuló la solicitud de inscripción de “**PROVEEDURÍA TOTAL (DISEÑO)**”, como **Nombre Comercial** en Clase **00**, resulta pertinente hacer un análisis muy puntal acerca de éste tipo de signo distintivo.— **1)** En sentido lato, el **nombre comercial** es todo signo o denominación que sirva 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/EpyAuVFpIAWdWFYapo.php>).— **2)** La búsqueda de la protección del **nombre comercial**, se fundamenta en la circunstancia de que ese el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del **nombre comercial**, tiene una función puramente 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.— **3)** Admitiendo, pues, la función distintiva del nombre comercial, BAYLOS CORROZA indica: “...*Pero esa función, cuando se trata de la empresa, tiene dos variantes perfectamente definidas y diferentes, a saber: a) una, es la que permite reconocer a la empresa, como organización de medios que persigue un fin económico y actúa en el mercado compitiendo con otras empresas rivales, de modo que el público no la confunda con ellas. b) otra, la que se limita a mentarla como sujeto jurídico al que han de imputarse los actos y negocios jurídicos que deben atribuírsele...*” (Citado por LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFpIAWdWFYapo.php>). De esto se colige, pues, 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.— **4)** Ahora bien, dando por supuesto que el régimen y trámites 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 que de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas: “*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”.— **C-) Sobre los agravios del apelante y la admisibilidad del signo***

“PROVEEDURÍA TOTAL” como *nombre comercial*: 1-) La sociedad **Proveeduría Total, Sociedad Anónima**, por medio de su representante, el señor **Thomas Ossenschel**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción del signo **“PROVEEDURÍA TOTAL (DISEÑO)”**, como *Nombre Comercial* en clase **00** del nomenclátor internacional.— El Registro de la Propiedad Industrial, en su resolución final y que es motivo del recurso que ahora se conoce, en lo que interesa dice literalmente lo siguiente en su Considerando Cuarto: “...*El distintivo solicitado no procede por cuánto no reúne los caracteres especiales ni los presupuestos necesarios para poder ser convertido en un derecho marcario. Nótese que los dos términos que lo componen son de orden genérico y común; inclusive la palabra “total” se puede determinar como atributiva de cualidades por la connotación que ella tiene. Tómese en cuenta de manera relevante el giro del establecimiento mercantil relacionado con el elemento marcario en cuestión; de tal manera que no existe originalidad ni novedad importante para conceder registro del nombre comercial supracitado*”.— De lo transcrito queda claro que para el Registro **a quo**, y más concretamente para su Subdirectora, el nombre comercial cuya inscripción se solicita está compuesto por dos palabras de orden *genérico* y *común*, además de que la palabra **“TOTAL”** es *atributiva de cualidades*, por lo que ese signo *carece de originalidad y novedad*.— 2) Como en el caso que nos ocupa, la función principal del nombre comercial solicitado, como signo distintivo del local donde la empresa presta sus servicios al consumidor es para, casualmente, distinguirlo de los locales de sus competidores, este Tribunal queda obligado a examinar si el nombre comercial **“PROVEEDURÍA TOTAL”** solicitado, es original, único e innovador o si, por el contrario, adolece de las objeciones señaladas por el Registro **a quo**. Se entiende que un signo es genérico porque describe directamente una presunta característica de los

servicios a proteger, es decir, designa la forma usual y común de un servicio determinado. Este Tribunal tiene claro que para poder calificar el nombre comercial “**PROVEEDURÍA TOTAL**” de genérico, es porque, para el Registro de la Propiedad Industrial, el nombre solicitado es la forma como común y usualmente se puede describir la actividad a que se dedica el negocio que se quiere distinguir con la denominación solicitada. Respecto del signo genérico, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho: *“Si fuera registrable un signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicio convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de una marca. Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter genérico, un producto de otro, no puede constituir marca”*. (Interpretación Prejudicial N° 661, Proceso 07-IP-2001, del 11 de abril de 2001). Por su parte, el tratadista Marcos Matías Alemán señala que un término es genérico, desde el punto de vista del Derecho Marcario, *“cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio”* (Matías Alemán Marco, Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos o Servicios, Editorial Top Management Internacional, p. 83; citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 11-IP-2002). A mayor abundamiento, también el citado Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que: *“La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor- sujeto final de la protección del registro marcario –es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad. Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos”* (Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 11-IP-2002).— **3)** Pues bien, contra las citadas objeciones del Registro se alzó el apelante, estableciendo como primer punto que la empresa Proveeduría Total Sociedad Anónima fue constituida desde el 1º de octubre de 1993, siendo que desde esa fecha se encuentra vigente en el mercado costarricense, especialmente en el

ámbito de ventas al por mayor en sectores comerciales tales como el automotriz, ferretero e industrial, posicionándose el nombre de la empresa cada vez con más fuerza para obtener participación en el mercado, lo que los ha obligado a proteger la reputación comercial y proteger el nombre comercial que identifica la compañía, basando su alegato en los artículos 25 y 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; como segundo alegato en defensa de su tesis, argumentó que el párrafo “1. del artículo quince” de los ADPIC, y no veinticinco como erróneamente lo indica en su memorial de apelación, establece que: *“1.- Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente...”*, pero, al respecto, debe indicársele al apelante que el párrafo transcrito establece la posibilidad de inscribir un nombre comercial, cuando el carácter distintivo se haya adquirido mediante el uso, aspecto que no se encuentra sustentado en los autos. Debemos indicar que el procedimiento seguido por el Registro de la Propiedad Industrial es acorde a los artículos 68 y 14 de la Ley de Marcas, las cuales ofrecen la posibilidad de que, ante una precalificación del nombre comercial, y advirtiéndole al solicitante cuáles son las posibles objeciones a éste, pueda ofrecer un último alegato antes del dictado de la resolución final, para que pueda tenerlo a la vista a la hora de resolver el Director del Registro de la Propiedad Industrial.— **4)** Ahora bien, no obstante esto último, este Tribunal, contrario a las consideraciones de fondo esbozadas en la resolución recurrida, no concuerda con el criterio de la señora Subdirectora del Registro de Propiedad Industrial en cuanto a que el nombre comercial que se pretende proteger con la denominación “**PROVEEDURÍA TOTAL**”, no posee ningún carácter que lo haga distintivo, y ello por estar compuesto por palabras que no lo distinguen en especial de otros establecimientos que se dedican al mismo ramo del comercio, y porque el

conjunto de los vocablos que lo componen, tampoco le otorgan carácter de distintivo, siendo, según el criterio del **a quo**, vocablos de carácter o uso genérico. Así, al contrario de lo expuesto en la resolución recurrida, se considera que el nombre comercial y su diseño, cuya inscripción se solicita, **tiene la distintividad necesaria respecto de los otros establecimientos que se dedican al mismo ramo comercial**, siendo las palabras que lo conforman lo bastante singulares como para otorgarles el carácter distintivo necesario para que el público consumidor pueda diferenciar el negocio de otros similares, por lo que no existe la posibilidad de darse con la inscripción el riesgo de confusión, cómo se verá.— **5)** Sobre este particular, el artículo 3 de la Ley de Marcas indica que la característica necesaria para inscribir un nombre comercial, es que el signo solicitado sea: “...*capaz de distinguir...*”, característica que para el ámbito del nombre comercial está establecida en el artículo 66 de dicha ley, al otorgar la posibilidad que tiene el titular de un nombre comercial para poder oponerse al uso de otro igual o semejante al inscrito, cuando de este hecho se pueda derivar confusión o riesgo de asociación. Y esto es así, ya que el registro del nombre comercial no es obligatorio, sino facultativo, principio derivado del artículo 64 del ese mismo cuerpo de ley, que indica que “*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa...*”, siendo perfectamente posible que la sociedad haya estado utilizando esa denominación desde antes de la solicitud de inscripción, tal y como se afirma en los escritos de apelación y de expresión de agravios ante este Tribunal, aunque de los autos no se pueda determinar en forma clara y precisa, desde cuándo es que lo ha venido usando, por lo que no se puede afirmar que lo hace desde el primero de octubre de mil novecientos noventa y tres, fecha de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, hecho que no se ha demostrado dentro del expediente.— **6)** Otro punto de análisis que este Tribunal debe abordar, es el de las palabras utilizadas para conformar el nombre que se pretende inscribir. El argumento para el rechazo dado por el Registro de la Propiedad Industrial es que, los términos que componen el nombre comercial que se pretende inscribir, son de orden genérico y común, así como que la palabra “total” es atributiva de cualidades por su connotación, además de que se debe relacionar el giro comercial con el nombre comercial que se pretende registrar, por lo que concluye que no existe originalidad ni novedad para

conceder el registro pretendido. A esto replicó el apelante que la empresa Proveeduría Total Sociedad Anónima utiliza el nombre comercial “**PROVEEDURÍA TOTAL**” desde mil novecientos noventa y tres, y ello por una adjetivación impropia de la acción ligada a la palabra Proveeduría; y que de todos modos tiene aplicación el artículo 26 de la Ley de Marcas. Sobre el uso que plantea la empresa se le ha dado al nombre comercial a lo largo de varios años, y que le da la posibilidad de registro, lo cual es conocido doctrinariamente como ***distinción sobrevenida por el uso***, no puede servir para apoyar el registro de este nombre comercial, por carecer dicho argumento de las pruebas idóneas en el expediente para otorgarse según ese extremo; si bien se aportan catálogos y fotos al expediente, el apelante no aporta prueba idónea para demostrar que, efectivamente, desde la fecha que el consigna, se viene utilizando el nombre “Proveeduría Total” como distintivo en el comercio costarricense. Tampoco es de recibo la cita que se hace del artículo 26 de la Ley de Marcas, pues no tiene que ver con el tema que se decide por la presente resolución, pues dicho artículo hace referencia a los actos que no puede prohibir el titular de una marca que un tercero realice.— **7)** Sin embargo, este Tribunal no comparte los argumentos dados por el Registro para rechazar el nombre comercial en estudio. Si los términos “proveeduría” y “total” son genéricos y comunes, a criterio de este Tribunal dichas características desaparecen al conformar un conjunto y unirlas al resto del diseño que se pretende proteger. Si la palabra “total” puede verse como atributiva de cualidades, dicha atribución siempre debe de enfocarse teniendo en cuenta el criterio de consumidor y el posible error o engaño al que éste puede verse sometido. Entonces, si el nombre comercial “**PROVEEDURÍA TOTAL**” nos podría indicar que el establecimiento comercial protegido proveerá al público “de todo”, dicha hipérbole semántica, aunada a que el giro comercial de la empresa es la venta de herramientas y maquinaria de herramientas, no tiene la capacidad de inducir en confusión o engaño, ni al consumidor promedio, ni al consumidor especializado. Y es que ningún consumidor (promedio o especializado) podría pensar seriamente que en dicho lugar va a encontrar de todo; a lo sumo le sugerirá que en dicho lugar va a encontrar un amplio surtido de maquinaria y herramientas, lo que no es causante de confusión. Así, no comparte este Tribunal lo dicho por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a que el nombre comercial que se pretende registrar no tiene un importante grado de distintividad, y más bien

estima este órgano de alzada que tiene lo suficiente para ser registrado, pues la unión de todos sus elementos, sean las palabras “proveeduría” y “total”, más el diseño que le acompañan, le hacen susceptible de registro.— **8)** Partiendo de las consideraciones que anteceden, el Tribunal llega a la conclusión de que el nombre comercial propuesto, “**PROVEEDURÍA TOTAL**”, cumple con las tres características requeridas por el ordenamiento, pues es efectivamente original, único e innovador en el ramo que la empresa solicitante se desenvuelve y, por ende, resulta ser “distintivo” dentro del giro normal de los competidores del local comercial cuyo nombre se pretende inscribir. Como consecuencia de ello, el nombre solicitado en nada resulta ser genérico y común, tal y como se le calificó la resolución recurrida, por lo que a criterio de este Tribunal, dicho signo distintivo, con fundamento en las consideraciones precedentes, es **admisible** por tener suficiente distintividad, habida cuenta de que **no comprende términos descriptivos**, ya que de las palabras que conforman el nombre comercial solicitado no se deduce que las mismas hacen mención a una presunta característica del servicio comercial que brinda la empresa, y todo ello porque **no comprende términos descriptivos** que hagan alusión al servicio comercial que presta la solicitante, así como **tampoco contiene términos genéricos** que puedan producir, en este caso en particular, el llamado **riesgo de confusión** -que tiene su fundamento legal en el artículo 65 de la Ley de Marcas- que pudiere producir en los consumidores una idea errónea de la actividad comercial del lugar donde se presta el servicio.— **9)** A criterio de este Tribunal, el nombre solicitado logra distinguir el establecimiento de los otros que se dedican al mismo ramo del comercio y, por lo tanto, es susceptible de ser protegido a través de su registro “...pues la protección dada a través del registro del nombre comercial es, al igual que para las marcas, para aquellos 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”, característica 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. Y esto es así, ya que el registro del nombre comercial no es obligatorio, sino facultativo, principio derivado del artículo 64 de la Ley de Marcas...” (Véase el **Voto N° 84-2004**, dictado por este Tribunal a las 15:00 horas del

18 de agosto de 2004).— **D-) Sobre lo que debe ser resuelto:** 1) La solicitud de inscripción de “**PROVEEDURÍA TOTAL (DISEÑO)**”, como Nombre Comercial en Clase **00** internacional, fue declarada sin lugar por el Registro **a quo**, argumentando básicamente que el ese signo estaba conformado por términos genéricos y de uso común, que relacionados con el giro del establecimiento resultan totalmente descriptivos. Este Tribunal estima que la resolución apelada no se ajusta a lo dispuesto por la Ley de Marcas, pues en el caso del signo analizado, se tiene que al prosperar su inscripción no se quebrantaría lo establecido en la ley citada, siendo de recibo —con las salvedades ya comentadas en esta resolución— los agravios de la empresa apelante, pues en definitiva el signo “**PROVEEDURÍA TOTAL**” cumple con el requisito de **distintividad** requerida, ya que no existe en el expediente prueba que lleve a concluir que el local comercial donde se desarrolla la actividad comercial de la solicitante no sea conocido con ese nombre.— 2) Con fundamento en lo anteriormente considerado, citas legales, de doctrina y jurisprudencia realizadas, corresponde, entonces, declarar con lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veinticinco minutos y cinco segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco, que declaró sin lugar la solicitud de inscripción de “**PROVEEDURÍA TOTAL (DISEÑO)**”, como Nombre Comercial en Clase **00** internacional, resolución que en este acto se revoca en todos sus extremos, debiendo proceder el Registro de la Propiedad Industrial con el trámite de inscripción, si otro motivo no lo impide.—

CUARTO: 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; 126.c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas, doctrinales y jurisprudenciales que anteceden, SE DECLARA CON LUGAR el *Recurso de Apelación*

interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veinticinco minutos y cinco segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco, que declaró sin lugar la solicitud de inscripción de “**PROVEEDURÍA TOTAL (DISEÑO)**”, como Nombre Comercial en Clase 00 internacional, resolución que en este acto se revoca en todos sus extremos, debiendo proceder el Registro de la Propiedad Industrial con el trámite de inscripción de ese signo, si otro motivo no lo impide.— 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. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada