

Expediente N° 2005-0201-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “744 (Diseño)”

Lic. Alberto Pauly Sáenz, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1765-03)

VOTO N° 006-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas con treinta minutos del dos de enero de dos mil seis.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Alberto Pauly Sáenz, mayor de edad, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos trece-setecientos noventa y nueve, en su calidad de *Apoderado Especial* de la **Asociación de Numeración de Artículos EAN Costa Rica**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-doscientos sesenta mil doscientos setenta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintinueve minutos y veinte segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, que denegó la inscripción del nombre comercial “744 (Diseño)” para proteger y distinguir un establecimiento comercial destinado a la prestación de servicios de desarrollo de estructuras numéricas estándares, identificadores de información, y símbolos de códigos de barras para identificar y localizar productos, servicios, desarrollo de formatos estándares y mensajes para la transmisión automática de información comercial de una computadora a otra, consulta profesional (no comercial).

RESULTANDO:

Primero: Que mediante el memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de marzo de dos mil tres, el Licenciado Alberto Pauly Sáenz, en representación de la **Asociación de Numeración de Artículos EAN Costa Rica**, solicitó la inscripción del nombre comercial “744 (Diseño)” para proteger y distinguir un establecimiento comercial destinado a la prestación de servicios de desarrollo de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

estructuras numéricas estándares.

Segundo: Que en la resolución dictada a las catorce horas con veintinueve minutos y veinte segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción del nombre comercial “**744 (Diseño)**”, disponiendo al efecto: “**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 Paris y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, SE RESUELVE:* se declara sin lugar la solicitud presentada. **NOTIFÍQUESE...**”.

Tercero: Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado Alberto Pauly Sáenz interpuso *Recurso de Apelación*, y previa audiencia conferida por este Tribunal Registral Administrativo mediante la resolución dictada a las once horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil cinco, expresó que no existía artículo alguno en la Ley de Marcas, que impidiera la inscripción del signo solicitado; que el numeral utilizado por el Registro para negar esa inscripción, no tipificaba un supuesto verdadero y válido para justificar ese rechazo; que su representada es la única entidad encargada de otorgar a los productores costarricense los “códigos de barras” para la distinción de sus productos en los mercados nacionales y mundiales; citó como precedente la inscripción previa del diseño de una suerte de “código de barras” como el de su interés; y concluyó señalando que los signos distintivos se deben analizar como un todo, y no aisladamente por las palabras o los elementos que los constituyan, como debería hacerse en el caso del que le interesa registrar.

Cuarto: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se 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, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Licenciada Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió, con el carácter de *prueba para mejor resolver*, el documento aludido en la resolución dictada a las diez horas con quince minutos del catorce de noviembre de dos mil cinco, que es la certificación visible a folio 56, y la cual ha sido tomado en consideración para los efectos del dictado de esta resolución.

SEGUNDO: **SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** De relevancia para lo que debe ser resuelto, este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: 1) Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito, desde el 09 de enero de 2003, y bajo el registro número **136474**, el signo “**EAN 375 0 (Diseño)**”, como *Marca de Servicio* perteneciente a “**EAN Internacional**” (ver folio 56). 2) Que el Licenciado Alberto Pauly Sáenz es Apoderado Especial Administrativo de la Asociación de Numeración de Artículos EAN Costa Rica (ver folio 24).

TERCERO: **SOBRE 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.

CUARTO: **SOBRE EL FONDO.** **Sobre el “nombre comercial”:** **1)** 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>).— **2)** La búsqueda de 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. 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 variante 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 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)** 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 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”.

QUINTO: Sobre el caso bajo examen: 1) Partiendo de las anteriores consideraciones, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud formulada por el Licenciado Alberto Pauly Sáenz, en representación de la

Asociación de Numeración de Artículos EAN Costa Rica, de la inscripción del signo “**744 (Diseño)**” como un **nombre comercial**, fundamentándose para ello, no en el citado artículo 65 de la Ley de Marcas, sino en el numeral 8, inciso a, ibídem, limitándose a razonar que ese signo no era susceptible de protección registral “...ya que en este registro no se puede inscribir un logotipo que sea un código de Barras, el cual se inscribe en el Ministerio de Economía Industria y Comercio, además es descriptivo del giro comercial a proteger...” (la grafía y la puntuación son del original).— **2)** Frente a tales criterios, los agravios del apelante fueron, en lo que interesa, que no existía artículo alguno en la Ley de Marcas, que impidiera la inscripción del signo solicitado; y que el numeral utilizado por el Registro para negar esa inscripción, no tipifica un supuesto verdadero y válido para justificar ese rechazo.— **3)** De la solicitud de registro bajo examen, se tiene que el nombre comercial “**744 (Diseño)**”, protegería y distinguiría un establecimiento comercial destinado a la prestación de servicios de desarrollo de estructuras numéricas estándares, o de lo que más comúnmente se conoce como “código de barras”, y cuyo titular sería la organización nacional destinada a asignar tales códigos a los productos nacionales, tal como se infiere del Decreto Ejecutivo N° 31862-J, del 10 de mayo de 2004, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 130 del 5 de julio de ese mismo año, que fue en donde se declaró la utilidad pública de dicha organización particular. Siendo esto así, considera el Tribunal, al contrario que el a quo, que a nada conduce y sería irrelevante en sede registral, verbigracia, que los códigos de barra, una vez asignados, debieran ser inscritos luego en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, si en definitiva con el nombre comercial que interesa inscribir, lo que se pretende es proteger el establecimiento comercial que da esos servicios de asignación de códigos, y no éstos como tales. Por otra parte, es evidente que el Registro de la Propiedad Industrial erró al dar el sustento normativo por el cual negó la inscripción del nombre comercial en análisis, al hacer alusión al numeral 8° de la Ley de Marcas, lo anterior aunado a que el signo “744 (Diseño)”, visto globalmente tanto en su elemento denominativo (los tres guarismos de la cifra 744), como en el gráfico (las barras de la numeración estándar correspondiente a Costa Rica), establece un nombre comercial que si bien estaría conformado por signos, si se quiere de uso común, vistos en su conjunto, no constituyen un signo contrario a la moral o al orden público, o uno susceptible de causar confusión sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

comercial o cualquier otro asunto relativo a la asociación que se identificaría con ese nombre, todo lo cual exige el artículo 65 del mismo cuerpo legal para tener a un **nombre comercial** como apto para su protección registral, que en el caso de marras sería más contundente, si se observa que de acuerdo con el Listado de Posibles Antecedentes de Marcas (visible a folios del 6 al 9 del expediente), no existe el registro de otros signos que pudiesen determinar la existencia de confundibilidad con el nombre comercial solicitado, máxime si se toma en cuenta el sector pertinente a quien va dirigido el giro comercial del establecimiento mercantil que se pretende proteger con el nombre comercial solicitado, lo que garantiza, en este caso, que tal signo no creará confusión. Finalmente, resulta necesario hacer notar que tal como así lo manifestó el apelante y se tiene por demostrado con la prueba solicitada para mejor proveer, en el Registro existe el antecedente de la inscripción de otro diseño con un código de barras, lo que confirma la procedencia de la inscripción de ese tipo de signos, por no ser contrarios a la normativa vigente.

SEXTO: Lo que debe resolverse: Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar con lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado Alberto Pauly Sáenz en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintinueve minutos y veinte segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, la cual se deberá revocar para ordenar, en su lugar, la continuación del trámite de inscripción del nombre comercial “**744 (Diseño)**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere.

SÉPTIMO: Agotamiento de la vía administrativa: De conformidad con los artículos 1º y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 350. 2 de la Ley General de la Administración Pública, para efecto 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 expuestas, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia 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 catorce horas con veintinueve minutos y veinte segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, la cual en este acto SE REVOCA, para ordenar, en su lugar, la continuación del trámite de inscripción del nombre comercial “**744 (Diseño)**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere.— 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.**—

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez