

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0615-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “*THE ACTORS STUDIO (DISEÑO)*”

MEMAGE ENTERTAINMENT S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2016-9703)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0194-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el **licenciado Ricardo Vargas Valverde**, mayor, divorciado, abogada, vecino de San José, con cédula de identidad 1-653-276, en representación de **MEMAGE ENTERTAINMENT S.A.**, con cédula jurídica 3-101-724440, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:03:17 horas del 9 de noviembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de octubre de 2016, el **licenciado Ricardo Vargas Valverde**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción del nombre comercial “***THE ACTORS STUDIO (DISEÑO)***”, el cual traduce al idioma español como “***ESTUDIO LOS ACTORES***”, para proteger y distinguir: una academia de actuación, guion y dirección para cine, tv y teatro, ubicado en Multiplaza Escazú, 500 metros sur, Plaza Acuarium, local 11, Escazú, San José, Costa Rica.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 11:03:17 horas del 9 de noviembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el **licenciado Vargas Valverde**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro como nombre comercial de **“THE ACTORS STUDIO (DISEÑO)”**, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que su término denominativo carece de elementos que permitan diferenciarlo de otros de igual o similar naturaleza en relación al giro comercial que se pretende proteger.

Inconforme con dicha resolución, el **licenciado Ricardo Vargas Valverde** manifiesta que se pretende proteger el establecimiento comercial y no el nombre de una actividad. Aunado a ello, según el artículo 64 de la Ley de Marcas, el derecho se adquiere con el primer uso, además de que el nombre comercial solicitado sí posee distintividad y susceptibilidad de apropiación ya que no violenta el artículo 65 porque no causa confusión de ningún tipo, correspondiendo a la protección

de una academia de actuación, guión y dirección para cine, televisión y teatro, es decir, un establecimiento donde se forman o preparan actores para las diferentes áreas del espectáculo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. El nombre comercial es aquel signo 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, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que lo define como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”, de ahí que 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 los productos, entre otros, de lo que 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

Por otra parte, los artículos 68 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 41 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002), disponen expresamente que a los nombres comerciales les son aplicables los mismos procedimientos establecidos para el registro de las marcas. Así las cosas, de conformidad con lo que al efecto señalan los numerales 14 de la citada Ley y el 20 del indicado Reglamento, las solicitudes de registro de un nombre comercial deben necesariamente ser examinadas a fondo, a efecto de que el calificador o examinador del Registro de la Propiedad Industrial, pueda determinar que no existen impedimentos que motiven la negativa de la inscripción solicitada, con el fin de que ésta no produzca confusión en el consumidor y que a la vez impida se origine daño a los competidores y

el comercio en general.

En este mismo orden de ideas, el artículo 65 de esa misma Ley, dispone que no pueden acceder a la protección registral aquellos nombres comerciales que consistan total o parcialmente en una denominación que pueda causar confusión sobre *la identidad, naturaleza, actividades, 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.*

Visto lo anterior, concluye este Tribunal que lleva razón el Registro por cuanto la propuesta de signo marcario no reúne las características propias de esta figura, toda vez que los elementos que lo conforman no resultan un medio eficaz para identificar su actividad mercantil y de este modo permita al consumidor reconocerlo fácilmente de otros de similar naturaleza que se ofrezcan en el mercado. Nótese que se solicita **“THE ACTORS STUDIO”** -que el solicitante traduce como **“ESTUDIO LOS ACTORES”**- siendo que su giro comercial sería precisamente la enseñanza para ser actores, dado lo cual no tiene forma de diferenciarse de otros que pretendan este mismo objeto de protección. En resumen, el signo propuesto no tiene la suficiente distintividad, por ello comparte este Órgano Superior lo resuelto por la autoridad registral.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **licenciado Ricardo Vargas Valverde**, en representación de **MEMAGE ENTERTAINMENT S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:03:17 horas del 9 de noviembre de 2016, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el **licenciado Ricardo Vargas Valverde**, en representación de **MEMAGE ENTERTAINMENT S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:03:17 horas del 9 de noviembre de 2016, la que en este acto se confirma, denegando el registro del nombre comercial **“THE ACTORS STUDIO (DISEÑO)”** que ha solicitado. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora