

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0010-TRA-PI



Solicitud de publicidad registral para el nombre comercial

BABY DEPOT CR LIMITADA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-10909)

Marcas y otros signos

VOTO 0226-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Eduardo Díaz Cordero, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-0756-0893, en representación de la empresa BABY DEPOT CR LIMITADA, domiciliada en San José, Santa Ana, Pozos, Condominio Fuerte Ventura, casa 6, cédula de persona jurídica 3-102-722434, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:53:27 horas del 06 de diciembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de noviembre de 2016, el licenciado Díaz Cordero, de calidades y en la condición indicada, solicitó

el otorgamiento de publicidad registral para el nombre comercial  , para distinguir *“un establecimiento dedicado a la venta de artículos de bebé, tales como juguetes para bebés, ropa para bebés, todo tipo de artículos para decoración de cuartos de bebé, cunas para bebés, coches para bebés, sillas de seguridad para bebés, chupones para bebés, y*

artículos para el cuidado y la alimentación de bebés”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 17:21:27 horas, del 16 de noviembre de 2016, le hizo prevención al solicitante sobre las objeciones de fondo contenidas en su solicitud para acceder al registro, concretamente que el nombre comercial solicitado no es susceptible de inscripción registral, por razones intrínsecas.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 08:53:27 horas del 06 de diciembre de 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”.***

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el licenciado Díaz Cordero, de calidades y en su condición citada, interpuso el 15 de diciembre de 2016 en tiempo y forma el recurso de apelación y expresó agravios.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE.



Considera el Registro de la Propiedad Industrial que el nombre comercial , solicitado para proteger y distinguir “*un establecimiento dedicado a la venta de artículos de bebé, tales como juguetes para bebés, ropa para bebés, todo tipo de artículos para decoración de cuartos de bebé, cunas para bebés, coches para bebés, sillas de seguridad para bebés, chupones para bebés, y artículos para el cuidado y la alimentación de bebés*”, no cuenta con la aptitud distintiva necesaria respecto del giro comercial pretendido para acceder a su registro, por estar conformado por elementos de uso común, que relacionados con los productos que se pretenden proteger, carecen de distintividad, siendo el signo no susceptible de inscripción, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En sus alegatos, la representación de la empresa recurrente, manifiesta que el signo propuesto posee la carga distintiva suficiente para su registro, porque cuenta con elementos novedosos y originales que convierten al nombre comercial en un signo susceptible de apropiación registral



y que el nombre comercial  propuesto, es susceptible de registración, ya que existen en la publicidad registral varias marcas similares debidamente inscritas y el Registro lo ha permitido.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 lo que se infiere que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los consumidores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registraci3n cuando cumple a cabalidad con los tres elementos caracteristicos que, por lo general, todo signo distintivo debe cumplir; a saber: **a) su perceptibilidad**: entendida como la necesidad de que el signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicaci3n que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de 3stos, penetre en la mente del p3blico, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **b) su distintividad**: que es la funci3n esencial de la marca, (y en este caso del nombre comercial) y que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie, “...Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el prop3sito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicaci3n entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una se1al inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicci3n de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un 3nico productor...” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia emitida el 25 de setiembre de 1998. Proceso No. 23-IP-98) y **c) susceptibilidad de representaci3n gráfica**: que permite la publicaci3n y el archivo de la denominaci3n solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripci3n, adem3s, sirve para formarse una idea del signo. En consecuencia, un nombre comercial es generalmente objeto de registraci3n, cuando cumple con estos tres requisitos fundamentales.

Atendiendo a que el derecho exclusivo del nombre comercial se adquiere con su primer uso en el comercio y que la propuesta que se hace contiene elementos que podrían identificar e individualizar ese nombre en el comercio, este Tribunal procede a analizar la denominaci3n propuesta en una forma integral. N3tese que en el caso bajo estudio, el nombre comercial



propuesto **BABY DEPOT**, se trata de una expresi3n compuesta por t3rminos gen3ricos y de uso com3n, que consiste en los vocablos “**BABY**” y “**DEPOT**”, los cuales traducidos del

inglés al idioma español significan “bebé” y “almacén”. Sin embargo, considera la mayoría de este Tribunal la importancia de resaltar la creación del signo que se pretende registrar por su diseño visto en su conjunto, ya que, por la posición de las letras y los colores utilizados, el signo propuesto goza de elementos denominativos y figurativos los cuales le aportan suficiente distintividad y pueden impactar en el interesado a efecto de individualizarlo dentro del comercio de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión.

El hecho de que se acepte por la mayoría de este Tribunal el nombre comercial



, que está formado por términos de uso común y que puedan ser utilizados por otros empresarios en el tráfico comercial, no significa que otros no puedan disponer de estos términos, considerando la mayoría de este Tribunal que lo que se ventila en el caso que nos ocupa es la propuesta del nombre comercial solicitado como se dispone en el expediente, en tal sentido, no podrá ser utilizado por otros el mismo diseño que se admite para que se continúe con su trámite.

En cuanto al agravio expuesto por el apelante, considera este Tribunal, que no tiene fundamento alguno, por cuanto a la coexistencia registral de signos que contienen en su denominación el término “DEPOT”, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente, por lo que sus manifestaciones en ese sentido deben ser rechazadas.

Según lo antes expuesto, la mayoría de este Tribunal estima que el signo solicitado cumple con

las condiciones necesarias para ser inscrito, ya que el conjunto marcario , con respecto a lo que pretende distinguir: “*un establecimiento dedicado a la venta de artículos de bebé, tales como juguetes para bebés, ropa para bebés, todo tipo de artículos para decoración de cuartos de bebé, cunas para bebés, coches para bebés, sillas de seguridad para bebés, chupones para bebés, y artículos para el cuidado y la alimentación de bebés*”, goza de distintividad, que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido e identificado con los productos que protege y distingue, por el consumidor.

Con fundamento en todo lo anterior, es criterio de mayoría de este Tribunal, que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre

comercial , estimando por el contrario que corresponde declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Eduardo Díaz Cordero**, apoderado especial de la empresa **BABY DEPOT CR LIMITADA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 08:53:27 horas del 06 de diciembre de 2016, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial solicitado si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara *con lugar* el

recurso de apelación presentado por el licenciado **Eduardo Díaz Cordero**, apoderado especial de la empresa **BABY DEPOT CR LIMITADA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 08:53:27 horas del 06 de diciembre de 2016, la que en este acto *se revoca*. En razón de ello, se ordena continuar con el trámite correspondiente de



inscripción del nombre comercial **BABY DEPOT**, si otro motivo ajeno al indicado no lo impidiere. Las juezes Díaz Díaz y Mora Cordero salvan el voto. 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. -**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DE LAS JUECES DÍAZ DÍAZ Y MORA CORDERO

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión o engaño al consumidor, quien es una de las partes a quien busca proteger el ordenamiento jurídico.

En ese sentido, la administración responsable del proceso de control o salvaguarda, debe someter su actuación a lo que el bloque de legalidad le estipula y no puede ir más allá de los límites establecidos por este.

Desde esta perspectiva se tiene que un nombre comercial puede ser objeto de registración cuando cumple a cabalidad con los siguientes aspectos: a) perceptibilidad, esto es, capacidad de ser observado 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, en otras palabras, capacidad 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 a crear un riesgo acerca del origen empresarial del establecimiento, o de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte que, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2 y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el nombre comercial que se haya solicitado inscribir, estos aspectos son los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora.

En el caso bajo examen, se solicita el nombre comercial  para proteger y distinguir “*un establecimiento dedicado a la venta de artículos de bebé, tales como juguetes para bebés, ropa para bebés, todo tipo de artículos para decoración de cuartos de bebé, cunas para bebés, coches para bebés, sillas de seguridad para bebés, chupones para bebés, y artículos para el cuidado y la alimentación de bebés*”; sin duda alguna, ésta propuesta proyecta de manera directa, que se trata de un establecimiento en donde se comercializa productos para bebés, donde las palabras utilizadas y que componen el signo, según la traducción efectuada por el solicitante (BEBE ALMACEN), son vocablos utilizados por las diferentes empresas para identificar el giro comercial cuando venden productos para bebés, lo cual las constituyen en genéricas y de uso común, lo que provoca que no se cumplan las condiciones o características

que exige no solo la ley de marcas sino que, el consumidor cuando desde su condición exige poder identificar el producto y su procedencia cuando realiza la compra, esta forma generaliza de utilizar el signo desde nuestra perspectiva resta capacidad al consumidor de poder identificar con certeza la procedencia del mismo. Esto es así porque analizado el signo como un todo y señalando que el conjunto de la simbología utilizada y los colores para conformar el signo, no se constituye en un aspecto que le otorgue la distintividad requerida para superar la calificación y convertirse en un signo registrable, en razón de que los vocablos utilizados y la combinación de colores tono pastel son utilizados de forma general para representar las actividades dirigidas a bebés (sociales, de salud, educativas, etc) y productos de la misma especie . Esta condición limitada de la capacidad de distinguir es lo que hace que el signo carezca de propiedad intrínsecas para ser registrable en nuestro país.

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara *sin lugar* el **recurso de apelación** presentado por el licenciado **Eduardo Díaz Cordero**, apoderado especial de la empresa **BABY DEPOT CR LIMITADA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 08:53:27 horas del 06 de diciembre de 2016, la que en este acto *se confirma*. 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.** –

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero