



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1007-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial: “NOTICIAS de CURRIDABAT (DISEÑO)”

VAVAR COMUNICACIÓN S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7213-08)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 053-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las nueve horas del dieciocho de enero de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Johnny Alberto Vargas Carranza**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 2-382-498, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **VAVAR COMUNICACIÓN S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con ocho minutos y veinticinco segundos del diecinueve de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 23 de julio de 2008, el señor **Roberto Vargas Fallas**, mayor, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 3-297-736, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **VAVAR COMUNICACIÓN S.A.**, solicitó el registro del nombre comercial “**NOTICIAS de CURRIDABAT (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a la asesoría, promoción y venta de los servicios de comunicación y periodismo, ubicado en San José, Guadalupe, Mozotal, de la Plaza de Fútbol, 200 metros este, frente al garaje de buses El Ruletero.”



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con ocho minutos y veinticinco segundos del diecinueve de diciembre de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de febrero de 2009, el Licenciado **Johnny Alberto Vargas Carranza**, en representación de la empresa **VAVAR COMUNICACIÓN S.A.**, apeló la resolución referida y expresó agravios mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 21 de agosto del 2009. (folio 35)

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de registro del nombre comercial “**NOTICIAS de CURRIDABAT (DISEÑO)**”, por cuanto estimó que el signo propuesto carece de distintividad, ya que está conformado por términos genéricos al. Asimismo hace notar el órgano a quo que el nombre comercial solicitado está constituido por términos genéricos que transmiten una idea muy clara de lo que se trata, son descriptivos del giro



comercial a proteger, siendo que califican o describen características del mismo. Señala el Registro que en el presente caso se hace referencia expresa a conceptos como “NOTICIAS” y “CURRIDABAT”, los cuales imprimen en forma directa en la mente del consumidor promedio la idea de que los servicios a proteger son brindados por un medio informativo de la Zona de Curridabat, ya que como se aprecia de la propia literalidad del signo solicitado, se le están atribuyendo características en forma expresa a los productos y servicios a proteger, sin la necesidad de que el consumidor tenga que realizar mayor esfuerzo mental para interpretar el mensaje o recurrir a la imaginación, por lo que puede llegar a causar confusión en el público consumidor en razón de la procedencia geográfica del mismo, al ubicarse el establecimiento donde se prestan los servicios en Mozotal de Guadalupe; concluyendo que el signo propuesto por el solicitante está conformado por términos genéricos y no cuenta con la carga básica de distintividad necesaria que permita identificarlo e individualizarlo, aún en su conjunto, pudiendo provocar riesgo de confusión en cuanto al origen, resultando improcedente su inscripción e inapropiable por parte de un particular, por transgredir los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación como agravios que el criterio del Registro para rechazar la inscripción del nombre comercial solicitado es incorrecto por cuanto no considera que el signo solicitado cause confusión alguna, esto debido a que hace referencia a la actividad que se realiza, la cual es sus criterio va proyectada a un conglomerado de personas que tienen un interés común, sea informarse sobre los acontecimientos que suceden en Curridabat, careciendo de importancia donde se ubican las oficinas en que se labora o donde se desarrolla la actividad interna de la empresa, lo que importa es que la labor proyecte precisamente el resultado deseado, sea un diario que informa sobre el acontecer de una zona geográfica determinada, que tiene muchos años de circular como boletín, cuya primera edición circuló en el año 2003, contando con más de 400 suscriptores y gran cantidad de patrocinadores, conocido por la población de dicha localidad, lo que ya lo hace distinguirse de cualquier otro que pueda surgir en el futuro, lo que le otorga rasgos de distintividad claros y precisos. Alega además la existencia de nombres comerciales y marcas como LA NACIÓN, LA REPUBLICA, LA



PRENSA LIBRE, LA EXTRA, EL PAMPERO, que a su criterio son totalmente genéricos. Finalmente señala que el signo solicitado es original en el sentido de que tiene sus colores representativos y su estilo de letra que lo hace diferente de cualquier otro signo similar.

TERCERO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DISTINTIVIDAD. Se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Este Tribunal en el voto 276-2007 de las doce horas con quince minutos del 16 de agosto de 2007 señaló que “...el *nombre comercial* es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial y distinguir su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, *nombre comercial* es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal como se infiere de la definición establecida en el artículo 2º de la Ley de Marcas, al estipular que el *nombre comercial* es un “**Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado**”.

Bajo esa misma línea de pensamiento, 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>), de lo que se deduce 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.



Tales nociones son las que revelan que el objeto del *nombre comercial*, de acuerdo con las definiciones dadas por la doctrina en general y el artículo 2º de la Ley de Marcas en particular, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose 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, ubicación geográfica, etcétera, lo que le permite a la empresa ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

Ahora bien, los artículos 64 y siguientes de la Ley de Marcas, regulan los *nombres comerciales*. Teniendo como supuesto (porque así lo es), que el régimen y trámites para la protección de un *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, en lo que se refiere al examen relativo a la admisibilidad o no de un nombre comercial, las normas que deben ser aplicadas son los numerales 2º (ya transcrito) y 65 de la Ley de Marcas, estableciendo éste lo siguiente:

“... 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”.

En consecuencia, un *nombre comercial* puede ser objeto de registración cuando cumple a cabalidad con todos los siguientes elementos: **a) perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido 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**, es otras palabras, capacidad distintiva 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 un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas).



De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clase de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial “**NOTICIAS de CURRIDABAT (DISEÑO)**”, fundamentado en una falta de distintividad al estar constituido por términos genéricos de uso común, según lo estipulado en los ordinales 2 y 65 y siguientes de la citada Ley.

Señalado lo anterior, analizado el signo propuesto como nombre comercial, se advierte que en el caso de referencia se solicita un signo clasificado como mixto, pero en razón de que utiliza una tipografía de letra en especial, así como un color específico para el término “NOTICIAS”, el cual se describe así: Las palabras “**NOTICIAS de CURRIDABAT**” en dos colores y colocadas en “**NOTICIAS de**” sobre la palabra “**CURRIDABAT**”; la palabra “**NOTICIAS**” en letras mayúsculas, en verde claro, la preposición “**de**”, en letras minúsculas, en negro, la palabra “**CURRIDABAT**” en letras mayúsculas, en negro.

En este sentido, considera este Tribunal, que al considerar el signo solicitado en su parte meramente denominativa, resulta evidentemente como el único elemento preponderante y el que en definitiva tendrá total influencia en la mente del público consumidor al requerir los servicios que se brindan en el establecimiento.

En efecto, si el signo solicitado consiste en los términos con tipografía especial “**NOTICIAS de CURRIDABAT**” y por otra parte, lo que se pretende proteger y distinguir con el signo



propuesto es un establecimiento comercial dedicado a la asesoría, promoción y venta de los servicios de comunicación y periodismo, **salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de protección y distinción**, por cuanto en el contexto del mercado, el término “NOTICIAS”, se asocia directamente con esa actividad, sea, la “*asesoría, promoción y venta de los servicios de comunicación y periodismo*”, siendo además el término “CURRIDABAT”, un Cantón de la ciudad capital San José, muy conocido por la gran mayoría de los costarricenses, por lo que vistos de manera conjunta esos vocablos para formar el signo compuesto “NOTICIAS de CURRIDABAT (DISEÑO)”, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la citada actividad para un lugar determinado, y apreciado en relación directa con lo que se pretende proteger puede advertirse, que resultan términos de carácter genéricos y de uso común en el giro comercial o de esta clase de negocios. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia.

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que el nombre comercial solicitado en relación con la empresa o establecimiento comercial que se pretende proteger y distinguir carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciar dicho establecimiento en el mercado, en relación con los de la misma especie ofrecidos por los competidores.

Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el nombre comercial propuesto en su conjunto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

En el caso concreto, partiendo de las bases jurídicas que anteceden, se tiene que analizado en su conjunto, si bien el nombre comercial propuesto, “NOTICIAS de CURRIDABAT (DISEÑO)”, cumple con los requisitos de la *perceptibilidad*, del *decoro* y la *inconfundibilidad*, no ocurre lo mismo con el requisito de la *distintividad*. Esto es así, por cuanto dicho signo está compuesto por vocablos de carácter genérico y de uso común en el giro comercial o tipo de negocios como el del establecimiento para el que se solicitó, haciendo alusión además a una



actividad realizada o que tiene lugar en un sitio geográfico determinado, sea el Cantón de Curridabat en San José, Costa Rica. En este caso, el hecho de que la denominación solicitada para distinguir un establecimiento comercial, esté conformada por dos vocablos que por sí solos no pueden ser objeto de apropiación por ser genérico y de uso común uno, sea “NOTICIAS” dentro del sector, y el otro un lugar geográfico determinado, sea “CURRIDABAT”, un Cantón de la Provincia de San José, se determina carestía de distintividad.

A todo lo anterior debe concluirse que, los nombres comerciales deben ser valorados conforme lo indica el artículo 65 y 2 de la Ley de Marcas antes citados y en ese sentido este Tribunal ha establecido que efectivamente el nombre comercial puede ser descriptivo de la actividad comercial a que se dedica ese establecimiento, es por ello que en cuanto a ese punto, valga aclarar, en realidad no se comparte la resolución del a quo, puesto que dicha descripción del giro resulta aceptable, pero los vocablos “**NOTICIAS de CURRIDABAT**” requieren de un aditamento que le otorgue distintividad, pues por si solo no lo hace distintivo de otros centros o establecimientos que también se dediquen al mismo giro comercial, debe de contener en sí mismo esa característica identificadora con respecto a otros que dentro de su giro comercial expenden los mismos servicios o productos.

Los términos de uso común cuando se utilizan por sí solos, no generan la distintividad establecida en el ya citado artículo 2 de la Ley de Marcas, causando con ello confusión en cuanto a la procedencia empresarial –artículo 65 de la Ley de Marcas– ya que esa misma denominación, tal como se indicó, puede ser utilizada por cualquier comerciante que ejercite una actividad similar o idéntica dentro de un establecimiento mercantil. Por eso es necesario que el nombre comercial esté compuesto además, de palabras o términos que constituyan el eslabón diferenciador de ese signo, por ejemplo “*Especialidades Ferreteras Mario Vásquez*” para denominar un local comercial de venta de productos ferreteros, allí el término diferenciador es el nombre de la persona.



Esa falta de distinción e identificación del nombre comercial solicitado hace que no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección al igual que para las marcas, es para aquellos signos 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*”, particularidad 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.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Johnny Alberto Vargas Carranza** en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **VAVAR COMUNICACIÓN S.A.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el artículo 2 de la ley de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como nombre comercial de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción del nombre comercial “**NOTICIAS de CURRIDABAT (DISEÑO)**” por su falta de distintividad respecto de la empresa o establecimiento comercial que protegería y distinguiría, no viene al caso ahondar aún más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta falto de distintividad, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Johnny Alberto Vargas Carranza** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VAVAR COMUNICACIÓN S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con ocho minutos y veinticinco segundos del diecinueve de mayo de dos mil ocho, la cual se confirma, pero por las razones expuestas por este Tribunal.

SEXTO. 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, 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Johnny Alberto Vargas Carranza** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VAVAR COMUNICACIÓN S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con ocho minutos y veinticinco segundos del diecinueve de mayo de dos mil ocho, la cual se confirma, pero por las razones expuestas por este Tribunal.— 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.-**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22