



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2007-0281-TRA-PI**

**Inscripción del Nombre Comercial: “PREMIUM BRANDS Shoes Outlet”**

**Adoc de Costa Rica S.A., Apelante**

**Registro Público de la Propiedad Industrial (Expte. N° 3005-05)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 069-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas quince minutos del once de febrero de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Mixan Pacheco Castro**, mayor de edad, casado una vez, Licenciado en Ciencias Económicas, vecino de Tibás, titular de la cédula de identidad número siete-cero treinta y uno-doscientos trece, en su calidad de *Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma* de la sociedad **ADOC DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-nueve mil doscientos cuarenta, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas y cincuenta minutos del primero de septiembre de dos mil seis.

### **RESULTANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial, de fecha veintisiete de abril de dos mil cinco, el señor **Mixan Pacheco Castro**, en representación de la sociedad **Adoc de Costa Rica, Sociedad Anónima**, solicita la inscripción del nombre comercial **“Premiun Brands Shoes Outlet”** para proteger y distinguir un local comercial de venta y distribución de calzado de toda clase y vestidos.



**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, por medio de la resolución apelada resolvió rechazar la inscripción del nombre comercial propuesto, dado que carecía de distintividad y era descriptivo del giro comercial del establecimiento.

**TERCERO:** Que la empresa solicitante plantea recurso de apelación contra dicha resolución, manifestándose en desacuerdo con la misma, al aducir que la traducción correcta del nombre solicitado es “Tienda al por menor de zapatos de primera calidad” siendo que ésta constituye un nombre creativo y original, así como, que ese nombre no está conformado por palabras de uso común. Que el nombre comercial propuesto cumple con los requisitos de Novedad, Veracidad y Especialidad, solicitando se declare con lugar este recurso y se continúe con el trámite de inscripción.

**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.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y:**

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: Hechos probados:** Se tienen como Hecho Probado el siguiente: **UNICO:** Que el señor **Mixan Pacheco Castro**, es Apoderado Generalísimo sin límite de suma, de la sociedad **Adoc de Costa Rica, S.A.** (folio 3).

**SEGUNDO: Hechos no probados:** No existen de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO: Sobre el fondo: En cuanto a los signos distintivos.** Los *signos distintivos* son, en general, 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).—

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 “*fuerza 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.

**CUARTO: En cuanto al “nombre comercial”:** 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 2º de la Ley de Marcas 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. 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>).

El régimen y trámites para la protección del *nombre comercial* es muy similar al de la *marca*, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: “*Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas*”, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos procedimientos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 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*”. (el destacado en negrita no es del texto original). En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con los tres elementos característicos que 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 indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **b) su distintividad**: que es la función 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 y **c) susceptibilidad de representación gráfica**: que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo. En consecuencia, un nombre comercial es objeto de registración, cuando cumple con estos tres requisitos y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 de la citada Ley de Marcas.

Con fundamento en lo anterior, en los agravios del apelante y en lo dispuesto en la resolución dictada por el Registro, este Tribunal considera que el nombre comercial cuya inscripción se solicita carece, tal como lo dispone el Registro, del requisito de distintividad intrínseca, ya que está formado por palabras que describen una cualidad. En el caso concreto la palabra “**Premium**” es atributiva de cualidades y es allí donde se debe centrar el análisis.

El signo o nombre comercial que se pretende inscribir, está constituido por vocablos provenientes de la lengua inglesa, que traducidos al idioma español significan, en su contexto general, tal como lo indicó el Registro “*marcas de primera zapatos de salida*” o como menciona el apelante “*Tienda al por menor de zapatos de primera calidad*”; sin embargo, de una u otra forma, conforme a la gramática, al servicio de venta y al establecimiento comercial que se tiene, la palabra “**Premium**” califica cualesquiera de tales expresiones que resultan de manera obvia atributivas de una presunta cualidad del servicio dado en el establecimiento comercial, como sería la venta de zapatos a menor precio pero de marcas de **primera calidad**, lo



que se presta incluso, a que podría o no cumplirse o ser cierto, lo que a su vez podría producir en el público consumidor una confusión al respecto, al querer comprar en una tienda de zapatos **outlet**, marcas solo de primera calidad. La indicación de una cualidad, torna inadmisibles su inscripción.

La Ley de Marcas en el artículo 65 regula lo concerniente a los nombres comerciales inadmisibles y al respecto, dice: “**Nombres comerciales inadmisibles.** *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.*” ( la negrita es del texto original, no así, el subrayado). A la luz de este numeral, el nombre comercial solicitado no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, al contener en su denominación la palabra “**Premium**” que es atributiva de cualidades. De prosperar su inscripción se quebrantaría lo establecido en ese precepto en detrimento del consumidor, que se verá afectado al concurrir a un establecimiento en busca de zapatos de marcas de primera calidad, lo que no es cierto, pues se trata de una tienda tipo outlet, que si bien su significado es “salida”, dentro del normal giro del comercio es conocido tanto por los comerciantes como por el público consumidor, como una “tienda que vende artículos defectuosos o de segunda clase”, lo que es contrario a las palabras **Premium Brands**. Lo anterior determina que no puedan ser de recibo los agravios de la empresa apelante, confirmándose la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial.

**QUINTO. Sobre lo que debe ser resuelto:** Conforme a lo expuesto, lo que corresponde es declarar sin lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta minutos del primero de septiembre de dos mil seis, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. En cuanto al agotamiento de la vía administrativa:** Por no existir ulterior

recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.—

**POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas y cincuenta minutos del primero de septiembre de dos mil seis, la que en este acto se confirma, pero por las razones dadas en esta resolución. 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. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente a. i del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que el M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde y el Lic. Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvieron presentes en la votación de este asunto, no firman la resolución por encontrarse participando en actividades oficiales fuera del país.--



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Descriptor.**

**Nombres Comerciales.**

**Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial**

**TG. Categorías de signos protegidos**

**TNR 00. 42. 22**