



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1197-TRA-PI

Solicitud de registro como nombre comercial del signo UNIQUE EL ARTE DE LA DECORACIÓN

Artemarmol de San José S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2889-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 178-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Lily Jiménez Madrigal, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos noventa y nueve-doscientos noventa, en su condición de apoderada generalísima de la empresa Artemarmol de San José S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-ciento veintisiete mil ciento cincuenta y uno, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:40:51 horas del 12 de agosto de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 29 de marzo de 2007 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora Lily Jiménez Madrigal representando a la empresa Artemarmol de San José S.A. formuló solicitud de inscripción como nombre comercial del signo UNIQUE EL ARTE DE LA DECORACIÓN, para distinguir un establecimiento comercial dedicado al servicio de la decoración, ubicado en San José, Escazú, San Rafael, frente al Centro Comercial Plaza Río.



SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:40:51 horas del 12 de agosto de 2008, resolvió rechazar la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, la representación de la empresa solicitante lo apeló.

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

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas de fábrica, a nombre de Jafer Limited:

- 1- , registro N° 137296, vigente hasta el 31 de enero de 2013, en clase 16 para distinguir papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, impresos, revistas, periódicos, publicaciones, libros, material de enseñanza e instrucción con excepción de aparatos, bolsas, sacos y hojas de materias plásticas para el embalaje (folios 29 a 30).



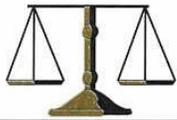
- 2- **UNIQUE**, registro N° 137297, vigente hasta el 31 de enero de 2013, en clase 18 para distinguir cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería (folios 31 a 32).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza importantes para la presente resolución.

TERCERO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA, ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, aplicando los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo presentado como nombre comercial, argumentando la posibilidad de confusión con los signos UNIQUE (diseño) inscritos como marcas de fábrica.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la recurrente se centran en la idea de que UNIQUE es una palabra genérica, y que no se debió inscribir, y ahora impide utilizar dicho complemento, por lo que no le debe perjudicar.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. APTITUD DEL SIGNO PRESENTADO PARA CONSTITUIRSE EN UN NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO. Tal y como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal (por todos ver los votos 346-2007 de las 11:15 horas del 23 de noviembre de 2007 y 592-2008 de las 10:30 horas del 20 de octubre de 2008), el marco jurídico que define los límites de la registración de los nombres comerciales se encuentra dado por su propia definición, contenida en el artículo 2 de la Ley de Marcas, y por la enunciación no taxativa de causales de inadmisibilidad del artículo 65 de ese mismo cuerpo normativo, que indican:



“Artículo 2.- Definiciones

Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

(...)

Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. (...)”

“Artículo 65.- 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.”

Vemos como la definición que de nombre comercial da la Ley se centra en la capacidad de distinguir que ha de tener el signo en relación al establecimiento comercial, sea la aptitud intrínseca; y como las causales de inadmisibilidad se centran principalmente en el tema de la aptitud distintiva extrínseca que debe de poseer el signo de frente a derechos de terceros.

La capacidad extrínseca del signo para ingresar al registro debe de analizarse según las reglas del cotejo establecidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante Reglamento). En el presente asunto,

tenemos el registro de las marcas  según se relacionó en los hechos probados. Analizado el signo planteado en la solicitud, UNIQUE EL ARTE DE LA DECORACIÓN, vemos como se compone de un elemento que aporta la aptitud distintiva, sea UNIQUE, y de una frase que resulta indicativa de las actividades que desarrolla el comercio



identificado, sean las de la decoración desarrollada como un arte. Entonces, y de acuerdo al inciso b) del artículo 24 mencionado, han de dejarse de lado los elementos de uso común para concentrar el análisis en los elementos distintivos. Así, tenemos que tanto en el signo solicitado como en las marcas inscritas, la aptitud distintiva se centra en la palabra UNIQUE, siendo que en el caso de las marcas inscritas la palabra además va acompañada de un diseño. Entonces, si existe posibilidad de que el consumidor, al entrar en contacto con el nombre comercial UNIQUE EL ARTE DE LA DECORACIÓN, asocie la actividad comercial allí

desarrollada con los productos que se comercializan bajo la marca **UNIQUE**, máxime que algunos de los productos que se distinguen con las marcas registradas pueden ser utilizadas en el arte de la decoración, como el papel, el cartón, las fotografías, productos de cuero, baúles, etc., ya que la decoración se vale de los más variados elementos para lograr su cometido. Y respecto del aditamento que acompaña a la palabra UNIQUE en el signo solicitado, sea EL ARTE DE LA DECORACIÓN, dicha frase se constituye en un mero elemento indicativo de la actividad desarrollada, y no aporta aptitud distintiva al signo.

QUINTO. ALEGATOS DE LA APELACIÓN. La apelación se centra en indicar que la palabra UNIQUE es genérica, y que no debió de registrarse como marca porque debe quedar al libre uso de los comerciantes. Si bien es cierto que los signos genéricos deben estar disponibles para el libre uso de quien lo necesite en el comercio, éstos no pueden declararse genéricos en abstracto, sino que esto debe hacerse en relación a un producto o servicio: una palabra puede resultar genérica respecto de unos producto o servicios, y arbitraria respecto de otros. Respecto de este tema en la legislación española, el autor Manuel Lobato comenta:

“Ha de tenerse en cuenta que, para que la prohibición del artículo 5.1.c) o d) LM entre en juego, la denominación o gráfico genérico, descriptivo o usual debe vincularse siempre con los productos o servicios a que se aplica la marca, no existiendo dicha prohibición de registro cuando, tratándose de un signo genérico o descriptivo, se solicita para productos o servicios diferentes a los que alude dicho término.” **Lobato,**



Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 212, itálicas del original.

Así, no explica la apelante como UNIQUE resulta genérica respecto de los productos que se distinguen con las marcas inscritas, y más bien encuentra este Tribunal que respecto de ellos resulta arbitraria, ya que dicha palabra no es una forma usual o corriente de designarlos en Costa Rica. Y no se puede afirmar que la empresa Jafer Limited se haya apoderado de esta palabra para su uso exclusivo, ya que cada caso habrá de analizarse de acuerdo a sus particulares características; y son precisamente las características que rodean a la presente solicitud las que impiden su registro, ya que tal y como se solicita se presta a la posibilidad de confusión para los consumidores respecto de las marcas inscritas.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en las consideraciones que anteceden, considera este Tribunal de consumo con el Registro que la identidad en cuanto al elemento distintivo en los signos solicitado e inscritos, aunado a la falta de aptitud distintiva de los demás elementos del signo solicitado como nombre comercial, impiden su registro, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa Artemarmol de San José S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:40:51 horas del 12 de agosto de 2008, la cual se confirma.

SÉTIMO. 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Artemarmol de San José S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:40:51 horas del 12 de agosto de 2008, la cual se confirma. Se agota 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTOR

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.02