

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0019-TRA-PI-117-05

Solicitud de inscripción del nombre comercial “LA CASA DEL TÉ” (TEA’S HOUSE)

Laura Rodríguez Porras. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. Origen N° 2623-04)

VOTO N° 188-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las once horas del dieciocho de agosto de dos mil cinco.—

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación presentado por la señora **LAURA RODRÍGUEZ PORRAS**, mayor, casada una vez, ingeniera industrial, vecina del Carmen de Goicoechea, Residencial Tejares, casa número 5-C, cédula de identidad número nueve-cero ochenta y cincotrescientos setenta, contra la resolución de las catorce horas cuarenta y siete minutos y cincuenta y tres segundos del once de octubre de dos mil cuatro, dictada por la Sub-Dirección del Registro de Propiedad Industrial, que deniega la inscripción del nombre comercial “**LA CASA DEL TÉ**” (**TEA’S HOUSE**) para distinguir: un establecimiento dedicado a la comercialización de diversas variedades de tés y accesorios para tomar té y servicios de cafetería.

RESULTANDO:

I.- Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de abril de dos mil cuatro, la señora Laura Rodríguez Porras solicitó la inscripción del nombre comercial “LA CASA DEL TÉ” (TEA’S HOUSE).

II.- Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta y siete minutos y cincuenta y tres segundos del once de octubre de dos mil cuatro, dispuso: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (RONDA DE URUGUAY), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada. **NOTIFIQUESE** Al efecto se le conceden tres días hábiles para la revocatoria y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cinco días hábiles para la apelación, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución; ante esta Autoridad Administrativa, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias. Todo de conformidad con el artículo 26 de la Ley de procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.”

III.- Que inconforme con la resolución mencionada, la señora Laura Rodríguez Porras, interpuso *Recurso de Apelación* indicando que ante el Superior dará las razones en que funda su recurso.

IV.- Que el Tribunal Registral Administrativo, mediante resolución dictada a las quince horas del catorce de marzo de dos mil cinco, dispuso: *“POR TANTO: Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara la nulidad absoluta de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas veintiocho minutos veinte segundos del dieciséis de diciembre de dos mil cuatro, a efecto de que proceda ese Registro a admitir el recurso planteado en la parte dispositiva de la resolución. Previa copia de esta resolución que se dejará en el libro que lleva al efecto este Despacho, una vez firme esta resolución, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-NOTÍFIQUESE.-”*

V.- Que en virtud del recurso interpuesto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas dos minutos del trece de abril de dos mil cinco, admitió el recurso de apelación planteado.

VI.- Que mediante escrito presentado ante este Tribunal el seis de julio de dos mil cinco, la señora Laura Rodríguez Porras, se opuso a lo resuelto (en la resolución de las catorce horas cuarenta y siete minutos y cincuenta y tres segundos del once de octubre de dos mil cuatro, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial), argumentando en primer término, que el Registro de la Propiedad Intelectual contraviniendo los preceptos de la doctrina marcaria divide la solicitud en elementos individuales, por cuanto analiza la solicitud como LA (artículo), CASA (sustantivo), DEL (contracción de de y el), TÉ (sustantivo), cuando la solicitud fue LA CASA DEL TÉ en forma unitaria y como tal debe de analizarse, indicando, que este ejercicio ilegal del Registro de la Propiedad Intelectual está expresamente prohibido por el artículo 6 quinquies del Convenio de París, el cual indica que las marcas deben analizarse “tal cual son”. Arguye, que por esa razón se encuentran inscritos en el Registro nombres comerciales como: a) LA CASA DE LAS CAMISAS, Nombre comercial 19.857 para proteger una tienda de camisas, ropa hecha y toda clase de artículos

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

similares, b) LA CASA DEL VINO S.A., nombre comercial número 143862 para proteger un negocio de representación, importación, distribución y venta de vinos y licores, c) CAFÉ DEL LAGO, solicitud marcaria para nombre comercial número 2004-0006319 en período de publicación ocurrido el 18 de enero de 2005. Señala además, la existencia del famoso nombre comercial LA CASA DEL PANTALÓN. En segundo lugar, la solicitante argumentó que los criterios para analizar la registrabilidad de un nombre comercial son tan amplios, que difícilmente proceden los rechazos, salvo en los casos expresamente indicados por el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, a saber: a. Contrarios a la moral o al orden público, b. susceptibles de causar confusión sobre la identidad, naturaleza, actividades, giro comercial, él cual manifiesta no es el caso de marras, ya que el nombre comercial LA CASA DEL TÉ no pretende ni puede causar confusión, la solicitud se hizo para un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de diversas variedades de tés y sus accesorios para tomar té, por lo que la solicitante aduce que no puede entender que confusión puede causar LA CASA DEL TÉ cuando lo que se expende es Té, no sopa de tortuga, ni comida china, ni zapatos, por ejemplo, por lo que solicita que se revoque la resolución impugnada.

VII.- A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 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.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal se avoca a indicarlos así: **A.-)** Que la señora Laura Rodríguez Porras, mayor, casada una vez, ingeniera industrial, cédula de identidad número nueve-cero ochenta y cinco-trescientos setenta, vecina de el Carmen de Goicoechea, Residencial Tejares, casa número 5-C, alquila un establecimiento comercial situado en San José, calle veintiuno entre avenidas ocho y diez, dedicado a la comercialización de diversas variedades de tés y accesorios para tomar el té y servicios de cafetería (ver declaración jurada visible a folio 2). **B.-)** Que en el Sistema de Marcas “Listado de Posibles Antecedentes de Marcas” del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas denominadas “LA CASA DEL PESCADO KA FER” (THE FISH HOUSE), “LA CASA DE LAS UÑAS”, “LA CASA DEL CAFÉ”, “LA CASA DEL

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ARTE, “LA CASA DEL FILTRO” y la “CASA DEL VINO”. (ver Sistema de Marcas, Listado de posibles antecedentes de marcas visible a folios del 3 al 6).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal estima que no hay Hechos que enlistar con el carácter de No Probados que tengan relevancia para la resolución de este asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO: **1)** El agravio esencial planteado por la señora Laura Rodríguez Porras, en contra de lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en su resolución de las catorce horas cuarenta y siete minutos y cincuenta y tres segundos del once de octubre de dos mil cuatro, radica en que desde su perspectiva, el nombre comercial solicitado no genera confusión por cuanto considera que los criterios para analizar la registrabilidad de un nombre comercial son tan amplios, que difícilmente proceden los rechazos, salvo en los casos expresamente establecidos por el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, a saber: que sean contrarios a la moral o el orden público o, susceptibles de causar confusión sobre la identidad, naturaleza, actividades, giro comercial, supuestos que no se dan en el caso de marras; que el nombre comercial LA CASA DEL TÉ se solicita, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de diversas variedades de té y sus accesorios para tomar té, no sopa de tortuga, ni comida china, ni zapatos. **2)** La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud aludida, argumentando, que el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone que “...*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*”, y que el nombre comercial solicitado está conformado por términos de uso común, genéricos, y consecuentemente descriptivos del giro comercial, por lo que no guarda caracteres de novedad y originalidad. **3) Sobre lo que debe ser resuelto:** **a)** De la solicitud de inscripción, así como de la declaración jurada que consta a folios uno y dos del expediente, se observa, que el nombre LA CASA DEL TE (TEA’S HOUSE), es para proteger un establecimiento comercial, **dedicado a la comercialización de diversas variedades de té y accesorios para tomar té y servicios de cafetería.** En cuanto a los servicios de cafetería citados tenemos que El Diccionario de la Lengua Española, vigésima edición, año 2001, define la expresión “*Cafetería*” como: “*f Despacho de café y otras bebidas, donde a veces se sirven aperitivos y comidas. // 2.*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

En algunos países, local en que el cliente se sirve sin intervención de otra persona. // 3. Méx. Restaurante modesto.”, y “Accesorio, ria. (De acceso). adj. Que depende de lo principal o se le une por accidente. U.t.c.s. // 2. secundario (// no principal). // 3.m. Utensilio auxiliar para determinado trabajo o para el funcionamiento de una máquina. U.m. en pl. // 4. f. Edificio contiguo a otro principal y dependiente de este. U.m. en pl...”. De la primera definición se desprende que el nombre comercial solicitado es para identificar y distinguir a un establecimiento comercial dedicado no solamente a la comercialización de diversas variedades de té, sino también sus accesorios y servicios de cafetería, comprensivos éstos de otros servicios tales como: el despacho de cafés, otras bebidas, así como aperitivos y comidas. **b)** Considera este Tribunal que si bien es cierto, el **a quo** lleva razón al indicar que el nombre comercial ut supra está conformado por términos genéricos y de uso común, no comparte su apreciación en cuanto a que la frase estructurada por dichos términos en relación con el giro del establecimiento comercial haga que el distintivo resulte descriptivo o atributivo de cualidades o características de los productos o servicios que se comercializan en el establecimiento comercial, que se busca identificar con el nombre comercial solicitado. Sobre este punto, debe hacerse hincapié, en el hecho de que la expresión “descriptiva”, se caracteriza porque señala la naturaleza o cualidades del producto o servicio de un modo directo o inequívoco, lo que no sucede en el presente caso. **c)** En lo que se refiere a la aptitud distintiva del signo, no encuentra este Tribunal que el nombre comercial solicitado carezca de dicho requisito, de forma tal que sea susceptible de causar confusión. La frase LA CASA DEL TE (TEA’S HOUSE), como ya se indicó, si bien está conformado por términos de uso común, su construcción es original, siendo apto para identificar el establecimiento comercial que se pretende proteger con el nombre solicitado, constituyendo su giro comercial la venta de diversas variedades de té, accesorios para tomar té y servicios de cafetería. Similar construcción nos ofrecen las marcas inscritas denominadas: “LA CASA DEL PESCADO KA FER” (THE FISH HOUSE), “LA CASA DE LAS UÑAS”, “LA CASA DEL CAFÉ”, LA CASA DEL ARTE”, “LA CASA DEL FILTRO”, “LA CASA DEL VINO” y otros. (ver Sistema de Marcas Listado de Posibles antecedentes de marcas visible a folios del 3 al 6), aportados en el trámite de calificación por el Registro de la Propiedad Industrial, a efecto de valorar la procedencia de la inscripción solicitada.

CUARTO: Conforme a las consideraciones, citas normativas, y doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la señora Laura Rodríguez Porras, revocando la resolución recurrida dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y siete minutos y cincuenta y tres segundos del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

once de octubre de dos mil cuatro.

QUINTO: SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039, y 350. 2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por la señora Laura Rodríguez Porras, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, de las catorce horas cuarenta y siete minutos y cincuenta y tres segundos del once de octubre de dos mil cuatro, la cual en este acto se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada