



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2007-0071-TRA-PI

Solicitud de registro de nombre comercial "American Ink" S.A. (Diseño)

AMERICAN INK, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 3624-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 256 -2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del veintiséis de julio de dos mil siete.-

Recurso de Apelación interpuesto por Grettel Gómez Guillén, mayor, casada una vez, comerciante, portadora de la cédula de identidad número tres- doscientos setenta y siete- ciento sesenta y dos, vecina de Cartago Centro, en su condición de *presidenta y apoderada generalísima* de la compañía **AMERICAN INK, SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica número 3-101-350216, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas y cuarenta y seis minutos del treinta y uno de agosto de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante solicitud presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de mayo de dos mil cinco, la sociedad **AMERICAN INK SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-350216, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial cuyo logotipo es:





para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la importación, fabricación y distribución de todo tipo de cartuchos de tinta para impresión.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas y cuarenta y seis minutos, del treinta y uno de agosto de dos mil seis, dispuso: *“Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por el Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”*, considerando que el nombre comercial cuyo registro se solicita es un término genérico y descriptivo en relación con los productos que pretende distinguir, sea cartuchos de tinta; por su parte la expresión “american”, describe una característica del producto, cual es su origen o procedencia.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representante de la empresa, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintisiete de noviembre de dos mil seis, interpuso recurso de apelación, el cual se admite mediante resolución dictada por dicho Registro a las nueve horas treinta minutos del diez de abril de dos mil siete.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de la parte interesada, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Méndez Vargas; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados de



interés para la resolución de esta solicitud los siguientes:

I- Que la señora Grettel Gómez Guillén, cédula de identidad 3-277-162 es presidenta y apoderada generalísima de la compañía de esta plaza AMERICAN INK, SOCIEDAD ANONIMA (ver folio 2).

II- Que la compañía de esta plaza American Ink, S.A., desde hace varios años importa, comercializa, y distribuye una marca de cartuchos de tinta para impresión y otros artículos, de la marca American Ink (ver declaración de la parte visible a folios 23 y 23 bis)

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO. ANALISIS DE FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción del nombre comercial denominada “**AMERICAN INK S.A. (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir todo tipo de cartuchos de tinta, fundamentalmente por las siguientes razones: **a)** El distintivo está constituido de términos de uso común, en idioma inglés “cuya traducción según el diccionario Gran Larousse, I Edición, página 22 y 380 es la siguiente: **1-** (from USA), estadounidense m.f., americano (a) m.f. **2-** (from continent americano (a) m.f., en relación con el segundo término INK, se define como: “n-1 (for writing, printing) tinta”. **b)** El signo solicitado está conformado de términos genéricos, y descriptivos en relación con los productos que pretende distinguir, sea cartuchos de tinta, dado que el término “ink”, indica directamente el producto a proteger, por su parte la expresión “american”, describe una característica del producto, cual es su origen o procedencia, en razón de lo cual, dicho signo no puede ser objeto de apropiación registral; ya que de ser así, se estaría impidiendo que otros agentes económicos que comercialicen productos similares, pudieran emplear dichos términos. **c)** El nombre comercial pretendido no posee la aptitud distintiva necesaria, por lo que en consecuencia transgrede los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 06 de enero del 2000, que regula la inscripción de los nombres comerciales.



Por su parte, la sociedad recurrente, aún cuando no se apersonó a la audiencia que se le confirió para la respectiva expresión de agravios, en su escrito de apelación manifestó que: *“la expresión “American Ink” ... es un nombre de fantasía, y por definición, los nombres de fantasía o imaginarios, no tienen una connotación o el significado que etimológicamente le corresponden (..) que el nombre “American Ink”. fue debidamente registrado como sociedad anónima, en el Registro Mercantil del Registro de Personas Jurídicas ...siendo que durante todo este lapso de tiempo, o incluso con anterioridad a la presentación de la solicitud, los productos de la marca American Ink han sido importados, distribuidos y comercializados en todo el país.”*

CUARTO. En relación a lo anterior, inicialmente debe señalarse que a pesar de que la apelante no sustanció su recurso de apelación, esa falta de expresión de agravios no inhibe a este Tribunal a pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, según la doctrina que se sigue a partir de la norma contenida en el artículo 348 de la Ley General de la Administración Pública.

Señalado lo anterior, merece destacar que en cuanto al *“nombre comercial”*: **1)** El artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 del 06 de enero del 2000, define el nombre comercial como el: *“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.”* Tal y como lo informa la norma, 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, de ahí que la protección del *nombre comercial* sea el medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Al respecto, 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>). **2)** Los artículos 64 y siguientes de la citada Ley regulan los nombres comerciales. El numeral 65 regula 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.” De la anterior disposición se deduce, que un nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión, en el mercado al público consumidor, sobre la identidad del establecimiento identificado con un nombre o sobre la procedencia empresarial de los servicios que se comercializa.

En consecuencia, un nombre comercial, es objeto de registración cuando cumple con la característica esencial de todo signo marcario, la **distintividad**, que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda, además, siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito.

QUINTO. En el caso de referencia el signo que solicita la inscripción “AMERICAN INK S.A.” DISEÑO no es susceptible de apropiación en la forma en que se presenta, pues, como lo señala el Registro, la palabra “AMERICAN” significa americano y el término INK tinta. En este sentido, la parte denominativa que conforma el nombre comercial solicitado no le aporta distintividad al giro comercial que pretende desarrollar la empresa solicitante. Tomando en cuenta que la distintividad es una característica que debe revestir todo signo para poder ser inscrito, este Tribunal considera que en el presente caso, el nombre comercial solicitado no cuenta con la suficiente aptitud distintiva, que le permita a la sociedad anónima American Ink, diferenciar ese establecimiento comercial, de cualesquiera otros.

Estima este Tribunal que la utilización del término American dentro del nombre comercial aunque se presente enunciado en un idioma diferente al castellano, resulta un vocablo conocido por el público en general y es asociado al significado americano, el cual también se considera como sinónimo de estadounidense y además que, la grafía de ese término en inglés resulta similar al castellano, podría producir en el público consumidor una expectativa equivocada, en el sentido de llevarlo a establecer que los cartuchos de tinta para impresión que se importan y distribuyen en



el establecimiento son americanos siendo en definitiva un hecho sobre el cual no puede darse certeza, máxime que en la solicitud se indica expresamente que el país de origen es Costa Rica. Es decir, la percepción del consumidor se puede ver viciada, ya que se utilizan términos que en la actividad de mercado resultan sugestivos del origen del producto que se importa y distribuye, y en definitiva la normativa marcaría pretende evitar que se induzca a error al consumidor, sobre todo porque el otro término que compone el nombre solicitado refiere específicamente al producto que se comercializa, que son tintas en cartuchos.

Como consecuencia de esa falta de carácter distintivo en el signo propuesto “AMERICAN INK S.A.” (DISEÑO), se considera que incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 65, pues al ser AMERICAN un término muy conocido, es susceptible de causar confusión sobre el origen de los productos, por cuanto los consumidores podrían establecer que éstos, expendidos en el establecimiento identificado con ese nombre comercial son estadounidenses.

SSEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, y citas de ley y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas y cuarenta y seis minutos del treinta y uno de agosto de dos mil seis, la cual se deberá confirmar.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, 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* presentado por **AMERICAN INK SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas y cuarenta y seis minutos del treinta y uno de agosto de dos mil seis, la cual se confirma. 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

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loreto Soto Arias

Lic. Adolfo Durán Abarca



DESCRIPTORES:

- Solicitud de Inscripción de Nombre Comercial
- Nombre Comercial Prohibido
- Registro de Nombre Comercial