

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0193-TRA-PI-

Solicitud de inscripción del nombre comercial “EXPOCERÁMICA”

Porcelaloza, Sociedad Anónima. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. Origen N° 2002-7878)

VOTO N° 275-2005

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.*— Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de noviembre del dos mil cinco.—**

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación presentado por el señor **Warner Porras Guzmán**, mayor, soltero, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad número uno-novecientos setenta y seis-ochocientos ochenta y dos, en su condición de apoderado especial de la empresa **PORCELALOZA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cincuenta y siete mil setecientos setenta y seis, una sociedad debidamente constituida, inscrita y vigente de acuerdo con las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en San José, cien metros al norte de Abonos Agro, contra la resolución de las once horas diecinueve minutos y un segundo del cuatro de enero de dos mil cinco, dictada por la Sub-Dirección del Registro de Propiedad Industrial, que declaró sin lugar la solicitud del nombre comercial “**EXPOCERÁMICA**” para distinguir: un establecimiento dedicado a la exhibición y venta de grifería, pisos cerámicos, azulejos y productos de cerámica, porcelana y loza; sus oficinas, papelería, en clase 00 internacional.

RESULTANDO:

I.- Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de noviembre de dos mil dos, los señores Adolfo Hernández Aguilar, mayor, soltero, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad número uno-mil seis-quinientos tres, y Warner Porras Guzmán, de calidades citadas, solicitaron la inscripción del nombre comercial “**EXPOCERÁMICA**”.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

II.- Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas diecinueve minutos y un segundo del cuatro de enero de dos mil cinco, 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. Comuníquese ésta resolución a los interesados, a efecto de que promuevan los recursos que consideren oportunos, sea el de revocatoria y/o apelación en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES Y CINCO DÍAS HÁBILES, respectivamente, contados a partir de del (sic) día siguiente a la notificación de la misma ante ésta Autoridad Administrativa, quien en el caso de interponerse apelación, si está en tiempo, la admitirá y la remitirá al Tribunal Registral Administrativo, conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual. NOTIFIQUESE.”*

III.- Que inconforme con la resolución mencionada, el señor Warner Porras Guzmán, en su calidad dicha, interpuso *Recurso de Apelación* indicando que ante el Superior hará valer los derechos de su representada.

IV.- Que el Tribunal Administrativo, mediante resolución dictada a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil cinco, dispuso: “...se le **PREVIENE** a la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, **corregir** la resolución emitida a las ocho horas cuarenta y ocho minutos cincuenta y siete segundos del seis de mayo de dos mil cinco, toda vez que en el considerando de esa resolución se señaló que el Registro **a quo** conoció y analizó el *recurso de apelación* presentado por el señor Porras Guzmán, competencia que es exclusiva de este Tribunal Registral Administrativo, de conformidad con lo que al efecto establecen los numerales 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 de 12 de octubre de 2000 y 26 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.92 del 15 de mayo de 2002. En razón de lo anterior, proceda conforme lo prevenido, en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del recibo del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

presente expediente. **NOTÍFIQUESE.**”

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

VI.- Que en escrito presentado ante este Tribunal el diecinueve de octubre de dos mil cinco, mediante el cual contesta la audiencia el señor Warner Porras Guzmán, en su condición mencionada, se opuso a lo resuelto (en la resolución de las once horas diecinueve minutos y un segundos del cuatro de enero de dos mil cinco, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial), argumentando, en primer término, que el nombre comercial es el elemento identificador mediante el cual el titular de un establecimiento comercial distingue su negocio del de sus competidores, siendo que la protección del mismo se obtiene desde el primer uso que se hace del nombre, perdiéndose únicamente por el cierre de la empresa o establecimiento comercial que lo usa, o bien si un tercero demuestra su uso anterior, situaciones que señala el apelante no se presentan en este caso, haciendo alusión al numeral 64 de la Ley de Marcas y 42 del Reglamento a la Ley citada. Alega, asimismo, que el Registro de la Propiedad Industrial no puede excederse en sus potestades denegando un derecho que es del titular que usa el nombre comercial, que es el caso de su representada, la cual ha utilizado el término EXPOCERÁMICA desde hace más de diez años, obteniendo con ello su titularidad y consolidación en el ambiente comercial. En segundo lugar, argumentó que el signo distintivo EXPOCERÁMICA no es genérico ni descriptivo, toda vez que no debe ser analizado en forma separada en cuanto a los elementos que la componen, sino en forma compuesta y unitaria, pues es de esa manera como es percibida por los consumidores y es así como obtiene la originalidad con la cual se distingue el establecimiento comercial que lo utiliza. Concomitantemente, aduce que no es genérico ni descriptivo porque el registro del nombre comercial EXPOCERÁMICA se solicita para proteger un establecimiento comercial, no una feria de exposición que podría variar de lugar o ubicación; señala además, que no es sólo para productos de cerámica, sino que es para pisos cerámicos, azulejos y grifería, por lo que no concuerda el producto con el nombre que se requiere registrar, por lo que podría pensarse que se trata a lo sumo de un término sugestivo o evocativo del servicio o productos que se ofrecen. Por lo que en caso de que se considere ese nombre

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

comercial, como evocativo o sugestivo, es el titular quien asume el riesgo, ya que acepta registrar un término que no podrá negarse a que terceros lo usen convirtiéndose en un “nombre comercial débil”, de ahí que el titular solo estaría facultado a oponerse a que lo utilicen exactamente igual o como él lo registró o usa (derecho que ya por sí tiene sin necesidad de registrarlo). Argumentó además, que le causó asombro el rechazo de la solicitud, ya que existen registros compuestos por el término “EXPO” tales como EXPO TECNIA, registrada desde 1994, EXPOCARSA, registrada desde 1994, EXPOMADERA, registrada desde 1995, y otros, causando más asombro el hecho de que el registro de dicho nombre comercial se hubiera obtenido si se le hubieran aplicado las mismas reglas que se aplicaron a los nombres comerciales: EXPOCASA y EXPOINDUSTRIA, por lo que solicita se revoque la resolución apelada y en su defecto se declare con lugar el registro del nombre comercial EXPOCERÁMICA.

VII.- Que 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 los señores Warner Porras Guzmán y Adolfo José Hernández Aguilar, son Apoderados Especiales de la empresa Porcelaloza, Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cincuenta y siete mil setecientos setenta y seis. (folio 14). **B.-)** Que el señor Francisco Morice Rodríguez es Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad domiciliada en San José, cien metros al norte de Abos Agro, denominada Porcelaloza, Sociedad Anónima. (folio 14). **C.-)** Que el nombre comercial EXPOCERÁMICA que se solicita inscribir es para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la exhibición y venta de grifería, pisos cerámicos, azulejos, y productos de cerámica, porcelana y loza, y sus oficinas. (folio1).

D.-) Que en el Sistema de Marcas “Listado de Posibles Antecedentes de Marcas” del Registro de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas denominadas “EXPOMADERA”, “EXPOCARSA” y “EXPO TECNIA”. (ver Sistema de Marcas, Listado de posibles antecedentes de marcas visible a folios del 16 al 18).

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) Sobre los nombres comerciales: Los artículos 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7879 del 6 de enero de 2000), y el 41 del Reglamento a esa misma Ley, (Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002), establecen expresamente que, en tratándose del régimen aplicable a las solicitudes de registro de los nombres comerciales, su modificación y anulación, éstas se regirán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas. Así, de conformidad con lo que al efecto señalan los numerales 14 de la citada Ley y el 20 de su Reglamento, las solicitudes de registro de un nombre comercial deben necesariamente ser examinados a fondo, a efecto de que el Registrador del Registro de la Propiedad Industrial a quien corresponda el estudio respectivo, pueda determinar la no existencia de motivos absolutos y objetivos que provoquen la negativa inscripción pedida; es decir, que como resultado de ese estudio, el funcionario registral debe tener la certeza de que el nombre comercial cuya inscripción se solicita, tiene suficiente carácter distintivo (ver artículo 3 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), que no es engañoso o contrario a las buenas costumbres, todo con el fin de que su inscripción no produzca confusión al consumidor. Es por ello que, al momento en que se detecten motivos absolutos y objetivos, debe denegarse la inscripción pedida, tal y como lo expresa el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra señala: ***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 negrilla no corresponde al original). La Ley de Marcas y

Otros Signos Distintivos, en su artículo 2º, define al **Signo Distintivo** como “*Cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial o un establecimiento*”. Asimismo, esa misma norma nos define el **Nombre Comercial** como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”. En sentido lato, el **nombre comercial** es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares de otros. Más claramente, se conoce como **nombre comercial** a aquel signo distintivo o mixto 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. 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 Efraín LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFpIAWFYapo.php>). De las definiciones anteriores, queda claro que por medio de los signos distintivos se pueden **identificar** tanto la empresa como los establecimientos. Por otra parte, cabe destacar que la Ley citada, establece expresamente en el numeral 3 como requisito sine qua non para inscribir un signo, que el mismo sea “capaz de distinguir”, característica 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. Y esto es así, ya que el registro del nombre comercial no es obligatorio, sino facultativo, principio derivado del artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que nos indica que “*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o establecimiento que lo usa*”. **2)** La búsqueda de 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 productos, etcétera. De esto se colige, pues, que el nombre comercial

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, y por otra parte le permite al titular de dicho nombre oponerse a que otra empresa opere en las mismas actividades con nombre igual o semejante. **3) Sobre los agravios del apelante y la admisibilidad del signo “EXPOCERÁMICA”, como nombre comercial:** A-) La sociedad Porcelalozza, Sociedad Anónima, por medio de sus representantes, los señores Adolfo Hernández Aguilar y Warner Porras Guzmán, presentaron ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción del signo “EXPOCERÁMICA”, como *Nombre Comercial* en clase 00 de la nomenclatura internacional. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en su resolución final y que es motivo del recurso que ahora se conoce, en lo que interesa dice literalmente lo siguiente en su Considerando Segundo: “...*el distintivo solicitado EXPOCERAMICA, no es susceptible de protección registral, ya que el mismo está conformado por palabras genéricas, inclusive descriptivas por la connotación de los términos que la componen, no hay caracteres especiales de novedad ni de originalidad importantes para registrar tal denominación, por otra parte podría originar error o confusión en cuanto a la verdadera naturaleza de los productos a proteger. El Convenio de París es claro en su artículo 6 quinquies b-2 al establecer que la falta de distintividad en una marca es suficiente para denegar su inscripción* “. De lo transcrito queda claro que para el Registro **a quo**, el nombre comercial que se solicita está compuesto por palabras de orden genérico y descriptivo, por lo que ese signo carece de novedad y originalidad, que además podría originar error o confusión en cuanto a la verdadera naturaleza de los productos a proteger. B-) Como en el caso que nos ocupa, la función principal del nombre comercial solicitado, como signo distintivo del local donde la empresa presta sus servicios al consumidor es para, casualmente, distinguirlo de los locales de sus competidores, este Tribunal queda obligado a examinar si el nombre comercial “EXPOCERÁMICA” solicitado, es original, único e innovador o si, por el contrario adolece de las objeciones señaladas por el Registro **a quo**. C-) Como segundo alegato en defensa de su tesis, argumentó que el distintivo “EXPOCERÁMICA” no es genérico ni descriptivo, por lo que el mismo debe ser analizado en forma compuesta y unitaria, pues es así como obtiene la originalidad con la cual se distingue el establecimiento comercial. Al respecto, considera este Tribunal que si bien es cierto el **a quo** lleva razón al indicar que el nombre comercial ut supra está conformado por palabras genéricas, no comparte su apreciación en cuanto a que éste, en relación con el giro del establecimiento comercial, resulte descriptivo o atributivo de cualidades

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 o hace referencia a la naturaleza o cualidades del producto o servicio de un modo directo o inequívoco, lo que no sucede en el presente caso, pues el nombre comercial solicitado es para identificar y distinguir a un establecimiento comercial dedicado no solamente a la exhibición y venta de productos de cerámica, sino además a la exhibición y venta de productos de grifería, pisos cerámicos, azulejos, porcelana y loza; sus oficinas y papelería, por lo que no es susceptible de inducir en confusión o engaño, ni al consumidor promedio, ni al consumidor especializado, pues lo que sugiere el nombre indicado es que el consumidor va a encontrar no solamente productos de cerámica sino además de grifería, pisos cerámicos, azulejos, porcelana y loza; sus oficinas y papelería, lo que no es causante de confusión alguna. Así, no comparte este Tribunal lo establecido por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a que el nombre comercial que se pretende registrar no tiene un importante grado de distintividad, y más bien estima este órgano de alzada que tiene la suficiente distintividad para ser registrable, pues la unión de todos sus elementos, sean las palabras “expo” y cerámica”, le hacen susceptible de registro, pues como ya se indicó, si bien el nombre comercial “**EXPOCERÁMICA**” está conformado por términos genéricos, su construcción es original, y en su conjunto no describe los servicios y productos que se pretenden proteger, constituyendo el nombre solicitado, un signo distintivo, nuevo y original, toda vez que el nombre debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, palabra por palabra, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor como un todo único, unido al hecho de que la palabra “expo”, no se encuentra registrada en el Diccionario de la Real Academia Española, por lo que considera este Tribunal que el nombre mencionado es apto para identificar el establecimiento comercial que se pretende proteger, constituyendo su giro comercial como se indicó no solamente la venta y exhibición de productos de cerámica, sino además la venta y exhibición de grifería, pisos cerámicos, azulejos, porcelana y loza; sus oficinas y papelería, ocurriendo que en el caso en estudio, las palabras “**EXPOCERÁMICA**”, evocan la idea de los servicios y productos que se van a proteger y distinguir, por lo que no estamos, como se indicó en líneas precedentes, en presencia de palabras descriptivas como lo señala el Registro de la Propiedad Industrial. Por el contrario, el nombre comercial solicitado, está destinado a lo que su propia expresión se refiere, es decir, a proporcionar al consumidor los servicios y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

productos no únicamente a la exhibición y venta de productos de cerámica sino también exhibición y venta de grifería, pisos, azulejos, porcelana y loza; sus oficinas y papelería, por lo que el nombre comercial solicitado es efectivamente original e innovador en el ramo que la empresa solicitante se desenvuelve, y por ende resulta ser distintivo dentro del giro comercial de los competidores del local comercial cuyo nombre se pretende inscribir. Por las anteriores consideraciones, este Tribunal, tiene que, el signo distintivo solicitado es admisible por tener suficiente distintividad, habida cuenta de como se indicó supra, no comprende términos descriptivos, ya que de las palabras que conforman el nombre comercial no se deduce que las mismas hagan mención a una presunta característica del servicio comercial que presta la solicitante. Similar construcción nos ofrecen las marcas inscritas denominadas “EXPO TECNIA”, “EXPOMADERA” y “EXPOCARSA” y otros. (ver Sistema de Marcas Listado de Posibles antecedentes de marcas visible a folios del 15 al 18), aportados en trámite de calificación por el Registro de la Propiedad Industrial, a efecto de valorar la procedencia de la inscripción solicitada. **4) Sobre lo que debe ser resuelto:** **A)** Este Tribunal estima que la resolución apelada no se ajusta a lo dispuesto por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues en el caso del signo analizado, se tiene que al prosperar su inscripción no se quebrantaría lo establecido en la ley citada, siendo de recibo -con la salvedad de lo indicado respecto al alegato de distinción sobrevenida por el uso- los agravios de la empresa apelante, pues en definitiva el signo “EXPOCERÁMICA” cumple con el requisito de distintividad requerida, ya que no existe en el expediente prueba que lleve a concluir que el local comercial donde se desarrolla la actividad comercial de la solicitante no sea conocido con ese nombre. **B)** Con fundamento en lo anteriormente considerado, citas legales realizadas, corresponde, entonces, declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecinueve minutos y un segundo del cuatro de enero de dos mil cinco, que declaró sin lugar la solicitud de inscripción de “EXPOCERÁMICA”, como Nombre Comercial en Clase 00 internacional, resolución que en este acto se revoca, debiendo continuar el Registro de la Propiedad Industrial con el trámite de inscripción, si otro motivo no lo impide.

CUARTO: SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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, y citas normativas se declara con lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por Warner Porras Guzmán, en su calidad de apoderado especial de la empresa Pocelalozza, Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cincuenta y siete mil setecientos setenta y seis, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial a las once horas con diecinueve minutos y un segundo del cuatro de enero de dos mil cinco, que declaró sin lugar la solicitud de inscripción de “EXPOCERÁMICA”, como Nombre Comercial en Clase 00 internacional, resolución que en este acto se revoca debiendo continuar el Registro de la Propiedad Industrial con el trámite de inscripción, si otro motivo no lo impide. 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