



**Expediente N°: 2007-0108-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial: "SUPER FITNESS"**

**SUPER FITNESS S.A., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-03)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 276-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con quince minutos del dieciséis de agosto de dos mil siete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Edgar Nassar Guier**, mayor de edad, soltero, Abogado, vecino de San Rafael de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 1-617-850, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **SUPER FITNESS SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-335082, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con dos minutos del diecisiete de mayo de dos mil seis.

+

### ***RESULTANDO***

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de abril de 2003, el Licenciado **Edgar Nassar Guier**, en representación de la empresa **SUPER FITNESS SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción del nombre comercial:

**SUPER FITNESS**



...en **Clase 00** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir un establecimiento comercial de distribución y venta al por mayor y al detalle de equipo biomecánico y cardiovascular para gimnasios y casas particulares, equipo e implementos deportivos.

**II.-** Que mediante resolución dictada a las diez horas con dos minutos del diecisiete de mayo de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **“POR TANTO:** / *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 el 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 Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**” (La negrita no es del original).*

**III.-** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de julio de 2006, el Licenciado **Edgar Nassar Guier**, en representación de la empresa **SUPER FITNESS SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 18 de julio de 2007, expresó sus agravios.

**IV.-** 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 las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

### **CONSIDERANDO**



**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado, que el Licenciado **Edgar Nassar Guier** es Apoderado Especial de la empresa **SUPER FITNESS SOCIEDAD ANÓNIMA**. (Ver folio 18).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS.** En el caso concreto, el Registro **a quo** denegó el registro del nombre comercial “**SUPER FITNESS**”, con fundamento en los literales **d)** y **g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante “Ley de Marcas”), relacionados con los numerales **65** y **68** *ibídem*, por cuanto, según lo estimó dicho Registro en términos generales, el nombre comercial solicitado carece de la distintividad necesaria para que pueda ser protegido registralmente, y en todo caso está compuesto por vocablos genéricos y de uso común.

De manera inversa la empresa recurrente destacó lacónicamente, en su apelación y en la expresión de agravios, que el signo propuesto es inscribible como nombre comercial, porque se ajusta a los criterios de distintividad que prevé la legislación, por no tratarse de una construcción gramatical de carácter genérico, sino más bien de una original y novedosa.

**CUARTO. SOBRE LOS NOMBRES COMERCIALES.** 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).

Para lo que interesa en esta oportunidad, es pertinente recordar que el **nombre comercial** es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial y distinguir su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, **nombre comercial** es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal como se infiere de la definición establecida en el artículo 2° de la Ley de Marcas, al estipular que el **nombre comercial** es un “**Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado**”.

Bajo esa misma línea de pensamiento, 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>), de lo que se deduce que la protección del **nombre comercial**, se fundamenta en la circunstancia de que ese el más sencillo, natural y eficaz medio para que



un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

Tales nociones son las que revelan que el objeto del **nombre comercial**, de acuerdo con las definiciones dadas por la doctrina en general y el artículo 2º de la Ley de Marcas en particular, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose 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, ubicación geográfica, etcétera, lo que le permite a la empresa ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

Ahora bien, los artículos 64 y siguientes de la Ley de Marcas, regulan los **nombres comerciales**. Dando por supuesto (porque así lo es), que el régimen y trámites para la protección de un **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero sin soslayar que, en lo que se refiere al examen relativo a la **admisibilidad** o no de un nombre comercial, las normas que deben ser aplicadas son los numerales 2º (ya transcrito) y 65 de la Ley de Marcas, diciendo éste lo siguiente:

*“ 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 ”.*

En consecuencia, un **nombre comercial** puede ser objeto de registración cuando cumple a cabalidad con todos los siguientes elementos: **a) perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de



Marcas); **b) distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); **c) decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y **d) inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas).

De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos.

**QUINTO. ANÁLISIS DEL NOMBRE COMERCIAL PROPUESTO.** Como un primer aspecto sobre el que debe llamar la atención este Tribunal, es que el Registro de la Propiedad Industrial, entre otras normas más que invocó en la resolución venida en alzada, de manera errónea basó su criterio para declarar sin lugar la solicitud formulada por el Apoderado Especial de la empresa **SUPER FITNESS S.A.**, para la inscripción del nombre comercial “**SUPER FITNESS**”, en los literales **d)** y **g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas, disposición normativa que, tal como se razonó en el anterior Considerando, no debe ser aplicada al examen de registrabilidad de los nombres comerciales. Pero no obstante esto, para el rechazo de la solicitud de inscripción recién aludida, el Registro **a quo** también se fundamentó en los artículos **2º** y **65** de la Ley de la materia, decisión que este Tribunal estima como acertada.

Partiendo de las bases jurídicas que anteceden, se tiene que analizado en su conjunto, si bien el nombre comercial propuesto, “**SUPER FITNESS**”, cumple con los requisitos de la *perceptibilidad* y del *decoro*, no ocurre lo mismo con los requisitos de la *distintividad* y la *inconfundibilidad*. Esto es así, por cuanto dicho signo está compuesto por vocablos del



idioma inglés que por ser de carácter meramente genérico y de uso común en el giro comercial o tipo de negocios como el del establecimiento para el que se solicitó, provoca por una parte que carezca de **distintividad**, y por la otra, que sea fácilmente **confundible** con otros negocios como el de su clase, por lo que, consecuentemente, cabe concluir que con dicho nombre comercial no se estaría distinguiendo dicho establecimiento, haciéndolo más bien confundible respecto de los demás de su tipo.

Los razonamientos que anteceden, cuyo corolario no puede ser otro más que la improcedencia de la inscripción del nombre comercial propuesto, se fortalecen por la circunstancia de que tal signo no viene acompañado por otros distintos que le pudieran conferir al conjunto la aptitud distintiva que se exige en el artículo 2º de la Ley de Marcas.

**SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el nombre comercial propuesto para su registro, “**SUPER FITNESS**”, está formado por vocablos de uso común y genérico, lo que le resta distintividad y aumenta su riesgo de confusión, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con dos minutos del diecisiete de mayo de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma.

**SÉPTIMO. EN CUANTO AL 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 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 en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con dos minutos del diecisiete de mayo de dos mil seis, la cual, en lo apelado, 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. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***





**DESCRIPTORES:**

- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.
- IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE PROPUESTO.