

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0181-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “**THE BAGEL FACTORY (Diseño)**”

Lic. Claudio Murillo Ramírez, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5320-04)

VOTO N° 280-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del ocho de diciembre de dos mil cinco.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete-cuatrocientos cuarenta y tres, en su condición de apoderado especial registral del señor Diego Vadillo Asturias, de nacionalidad guatemalteca, mayor, casado, ejecutivo, con domicilio en calle dieciséis, cinco-cincuenta y dos de la zona diez, Ciudad de Guatemala, cédula de vecindad de su país número de orden A-uno y de registro ochocientos noventa y dos mil seiscientos ochenta y cinco, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y nueve minutos cincuenta y tres segundos del veintinueve de abril de dos mil cinco, que deniega la inscripción del nombre comercial “**THE BAGEL FACTORY**” (diseño) para distinguir un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de restaurante.

RESULTANDO:

I.- Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de julio de dos mil cuatro, la licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada del señor Diego Vadillo Asturias, solicitó la inscripción del nombre comercial “**THE BAGEL FACTORY**” (diseño) para distinguir un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de restaurante.

II.- Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

trece horas cincuenta y nueve minutos cincuenta y tres segundos del veintinueve de abril 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.”

III.- Que inconforme con la resolución mencionada, el licenciado Claudio Murillo Ramírez, en su condición de apoderado especial registral del señor diego Vadillo Asturias, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en el que adujo que el nombre comercial cuyo registro se solicita debe verse como un todo con su diseño; que los términos que componen su parte fonética son de uso común, por lo que no se pretende la exclusividad sobre ellos, sino sobre el diseño total; que el nombre comercial solicitado no alude a cualidades o características del giro comercial al cual se orientará el establecimiento comercial; y que, además, ya se han inscrito nombres comerciales con una situación similar al solicitado, tal es el caso de “HAMBURGER FACTORY” (diseño).

IV.- Que en virtud del recurso interpuesto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas cuarenta y cuatro minutos treinta y cinco segundos del veintiuno de julio de dos mil cinco, rechazó el recurso de revocatoria y admitió el de apelación planteado, emplazando a las partes e interesados.

V.- 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 previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Licenciada Montano Álvarez. Y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como tal, el siguiente: Que los señores Denise Garnier Acuña y Claudio Murillo Ramírez, de calidades dichas,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

son apoderados especiales registrales del señor Diego Vadillo Asturias, de nacionalidad guatemalteca, mayor, casado, ejecutivo, con domicilio en calle dieciséis, cinco-cincuenta y dos de la zona diez, Ciudad de Guatemala, cédula de vecindad de su país número de orden A-uno y de registro ochocientos noventa y dos mil seiscientos ochenta y cinco (ver folios 3 y 13 del expediente).

SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: SOBRE EL FONDO. A-) Sobre los “signos” y su “distintividad”: 1-) La materia de Propiedad Intelectual ha sido un tema de gran discusión en las últimos dos décadas, debido a la corriente actual de una globalización económica, y a la gran influencia que ha adquirido lo que ya se admite como un derecho protector: el del **consumidor**. De cara a esa corriente, varios organismos internacionales, en un afán de estandarización de la normativa sobre la Propiedad Intelectual, lograron que varios Estados firmaran una serie de convenios de carácter supranacional, destinados a brindar un parámetro universal para que los Estados elaborasen sus propias legislaciones.— 2-) Como resultado de esa construcción positiva, surgió el tema de los **signos distintivos**, es decir, de 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).— 3-) Entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ejercicio de su actividad mercantil, se encuentran, en un mismo nivel jurídico, las **marcas**; los **nombres comerciales**; los **emblemas**; las **expresiones o señales de publicidad comercial** (conocidas también como *señales de propaganda*); las **denominaciones de origen**; y las **indicaciones de procedencia** (Véase en igual sentido a FLORES DE MOLINA, *op.cit.*, pp. 16-20, y pp. 41-45), y son estos los mismos **signos distintivos** que prevé y regula en este país la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2002; “Ley de Marcas”, en adelante) que, como bien se sabe, lo que hizo fue ajustar la legislación costarricense a los compromisos derivados del *Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio* (abreviado como “*Acuerdo sobre los ADPIC*”), por ser este el instrumento internacional que contiene el marco mínimo de protección, en materia de propiedad intelectual, que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (entre ellos Costa Rica) debían prever en su legislación interna, y esto como resultado de las negociaciones entabladas por los países miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por las siglas del inglés *General Agreement on Tariffs and Trade*) en el marco de la ronda de negociaciones comerciales conocida como Ronda Uruguay, en las que el país intervino y que finalizó el 15 de diciembre de 1993.— **4-)** De conformidad con el artículo 1° de la citada Ley de Marcas, se tiene que la finalidad de ese cuerpo legal, en lo que interesa, es: “...*proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*”— Si la principal función de tales **signos** es distinguir a un producto o a una empresa respecto de todos sus competidores, es imprescindible que sea original, único e innovador; esa es la razón de ser de cualquier **signo distintivo**, y cuando son simples, poco corrientes, fáciles de pronunciar y familiares, son más factibles de ser reconocidos y recordados. Por esa razón, la “**distintividad**” de un **signo** se mide en función, por una parte, de la *unicidad* de la palabra en sí, y es por esa razón que en general, los signos (palabras o figuras) abstractos, es decir, los que se han “creado a la medida”, resultan ser los más distintivos; y por otro lado, la **distintividad** del **signo** depende también de ese carácter “único”, dentro del contexto de los que le resulten competidores en una misma categoría de productos, servicios o establecimientos.— **5-)** Antes de intentar una definición de **distintividad**, se debe precisar que es una cuestión de hecho, razón por la cual “...*es naturalmente mutable, puede sufrir variaciones, podría aumentar, disminuir, perderse, diluirse y eventualmente podría recuperarse. Siendo la distintividad una cuestión de hecho se comprenderá fácilmente que ésta no depende del signo per se, sino que está condicionada a elementos externos que condicionaran su existencia...*”

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

(Véase a Enrique BARDALES MENDOZA, La Distintividad como Objeto de Derecho, en <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=877>). Por ese motivo, válido es afirmar que en términos estrictamente ontológicos, no existen “signos distintivos” en términos abstractos, sino signos o medios que han adquirido **distintividad**, por cuanto la **distintividad**, como una situación de hecho, se adquiere, y el mantenimiento de su vigencia depende de determinadas circunstancias de hecho; es decir, no depende del **signo** en sí, sino de una circunstancia que le resulta externa. Entonces, si la **distintividad** es independiente del signo que la tiene adherida, será, en último análisis, una cuestión más bien relativa, sujeta al control del operador de Derecho.— **6-**) Entendida de ese modo la **distintividad** como un elemento con connotaciones relativas a situaciones de hecho, resulta de naturaleza mutable y temporal, y es lo que le concede a un determinado **signo** connotaciones diferenciales, independientes de la naturaleza intrínseca del mismo. Sobre este particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (cuyo cuerpo legal aplicable en esta materia, supranacional y nacional, es prácticamente similar al costarricense), ha sostenido lo siguiente: “...La *distintividad* / Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. / Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). / Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000...” (Resolución dictada en el Proceso 29-IP-2004, del 2 de junio de 2004).— **7-**) Es por consideraciones como las expuestas, que en esta materia, como un **signo** debe tener capacidad distintiva, no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud, ya sea porque se trata de **términos descriptivos** que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien de **términos genéricos** que se emplean en el lenguaje común o técnico, para

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

referirse a los productos o servicios que quieran identificarse, elementos todos que son, en gran medida, los motivos básicos para la ***inadmisibilidad*** de la inscripción de un determinado ***signo***, y sobre los que se ahondará más adelante.— **8-)** Restaría agregar en este apartado, que la prohibición de inscribir ***signos*** que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el ***principio de la no confusión***, según el cual un ***signo*** no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “*fuera distintiva*”. El ***riesgo de confusión*** se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaría, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el ***signo*** que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido – **B).**-**Sobre el “nombre comercial”:** **1)** En sentido lato, el ***nombre comercial*** es todo signo o denominación que sirva para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares. Más claramente, se conoce como ***nombre comercial*** a aquel signo denominativo 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 Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>). **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.— **3)** Admitiendo, pues, la función distintiva del nombre comercial, BAYLOS CORROZA indica: “...*Pero esa función, cuando se trata de la empresa,*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

tiene dos variantes perfectamente definidas y diferentes, a saber: a) una, es la que permite reconocer a la empresa, como organización de medios que persigue un fin económico y actúa en el mercado compitiendo con otras empresas rivales, de modo que el público no la confunda con ellas. b) otra, la que se limita a mentarla como sujeto jurídico al que han de imputarse los actos y negocios jurídicos que deben atribuírsele...” (Citado por LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFpLAWdWFYapo.php>). De esto se colige, pues, que el **nombre comercial** es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.— **4)** Dando por supuesto que el régimen y trámites para la protección del **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 lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Marcas, que establece: “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”.— **C) Sobre el caso que interesa: 1)** Partiendo de las anteriores consideraciones, tenemos que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud formulada por los apoderados del señor Diego Vadillo Asturias, para que se concediera el registro del nombre comercial THE BAGEL FACTORY (diseño), fundamentándose, para ello, en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de reciente cita y por considerar que el nombre comercial solicitado está conformado por términos carentes de novedad y originalidad denominativa, además de que las palabras utilizadas son de uso común y genérico y por cuanto la traducción al castellano del signo solicitado significa “La Fábrica del Bagel” y “Bagel” es un producto de panadería.— **2)** El agravio esencial planteado por la representación del señor Vadillo Asturias en contra de la resolución final dictada y ahora apelada, radica en que, desde su perspectiva, el nombre comercial solicitado es suficientemente notorio, original y distintivo y no alude a ninguna característica o cualidad del giro comercial al cual se orientará el establecimiento; igualmente aduce que lo que se pretende es registrar el diseño como un conjunto y no adquirir en exclusiva el uso de las palabras “THE BAGEL FACTORY”, y que, además, ya se han registrado nombres comerciales en similar situación, tal es el caso del establecimiento “HAMBURGUER FACTORY”.— **3)** De la solicitud

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de registro se tiene que el nombre comercial “THE BAGEL FACTORY” (diseño) se solicita para distinguir un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de restaurante y que estará situado en Paseo Las Flores, Heredia. En cuanto a los servicios que se prestarían en el establecimiento a que se refiere dicha solicitud, tenemos que, el Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, año 2003, define la palabra “Restaurante” como: “*m. Establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas, mediante precio, para ser consumidas en el mismo local.*”. De ésta definición se desprende que el nombre comercial solicitado identificaría y distinguiría un establecimiento comercial dedicado no solamente a la comercialización del pan tipo bagel, sino también de otros tipos de comidas y bebidas. Considera este Tribunal que si bien es cierto, el **a quo** lleva razón al indicar que el nombre comercial que se pretende inscribir está conformado por términos genéricos y de uso común, no comparte su apreciación en cuanto a que la frase estructurada y el conjunto resultante al añadir el diseño que también lo compone, en relación con el giro del establecimiento comercial haga que el nombre comercial resulte falto de originalidad y novedad. En lo que se refiere a la originalidad y novedad del signo, no encuentra este Tribunal que el nombre comercial solicitado carezca de dichos requisitos. La frase THE BAGEL FACTORY, como ya se indicó, si bien está conformado por términos de uso común, al unírsele el diseño gráfico resulta en una construcción original y no descriptiva del servicio que se prestaría en el local que se identificaría con la denominación solicitada, por lo que resulta apto para identificar el establecimiento comercial, pues su giro comercial sería precisamente la prestación de servicios de comidas y bebidas y no la fabricación y comercialización del pan tipo bagel. Véase que una similar construcción nos ofrecen los nombres comerciales inscritos denominados: “HAMBURGUER FACTORY” y “HAMBURGUER FACTORY” (diseño) (ver Sistema de Marcas Listado de Posibles Antecedentes de Marcas visible a folios del 6 al 9), aportados en el trámite de calificación por el Registro de la Propiedad Industrial, a efecto de valorar la procedencia de la inscripción solicitada; asimismo, es claro, tal y como lo acepta el apelante, que no se busca la protección, a favor de su representado, de los vocablos que componen el diseño del nombre comercial, pues al ser genéricos no son susceptibles de apropiación por parte de un particular, sino la protección del nombre comercial, el cual, apreciado en su conjunto, sí tiene las características de distintividad y originalidad que echa de menos el **a quo**, amén de que, visto el Listado de Posibles Antecedentes de Marcas, ya citado, no existen registros de marcas o nombres comerciales que pudiesen determinar la existencia de confundibilidad con el nombre comercial solicitado. Sentadas la distintividad y la originalidad del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

nombre comercial que se pretende inscribir, vemos que éste tampoco roza con las demás prohibiciones que establece el artículo 65 de la Ley de Marcas antes citado, sea, no es contrario ni a la moral ni al orden público, no causa confusión en los medios comerciales ni en el público, acerca de la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial u otros aspectos relativos al establecimiento comercial; al contrario, tal como lo afirma el apelante, sí cumple una función orientadora al consumidor acerca del tipo de productos que se le van a servir en el restaurante distinguido bajo el nombre comercial “THE BAGEL FACTORY”, ni tampoco induce a confusión acerca de la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos comercializados.— **4)** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y nueve minutos cincuenta y tres segundos del veintinueve de abril de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de inscripción del nombre comercial “THE BAGEL FACTORY” (diseño), si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

CUARTO: 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, N° 8039, y 350. 2 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, para efecto 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 expuestas, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y nueve minutos cincuenta y tres segundos del veintinueve de abril de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca, para ordenar, en su lugar, la continuación del trámite de inscripción del nombre comercial “THE BAGEL FACTORY” (diseño), si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Se da

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Msc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez

Msc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez