



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0881-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de nombre comercial: “MINI SHOP (DISEÑO)”**

**Inmobiliaria La Merced de San José S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8995-06)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 282-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del veinticuatro de marzo de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480-, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **INMOBILIARIA LA MERCED DE SAN JOSÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-174181, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y un minutos y diecisiete segundos del once de setiembre de dos mil ocho.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el 28 de setiembre de 2006, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **INMOBILIARIA LA MERCED DE SAN JOSÉ S.A.**, solicitó el registro del signo “**MINI SHOP (DISEÑO)**”, como nombre comercial, para proteger y distinguir un establecimiento comercial que es una tienda de conveniencia para distinguir, comercializar y vender todo tipo de abarrotes.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas con cincuenta y un minutos y diecisiete segundos del once de setiembre de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la



Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de octubre de 2008, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **INMOBILIARIA LA MERCED DE SAN JOSÉ, S.A.**, apeló la resolución referida, y conferida la audiencia de ley mediante resolución de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de enero de dos mil nueve, no expresó agravios.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose 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:** Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de registro del nombre comercial denominado “**MINI SHOP (DISEÑO)**”, por cuanto estimó que el signo propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo está conformado por términos genéricos y además carecen de elementos distintivos que le permitan al consumidor distinguir el establecimiento de otros establecimientos que se dediquen a un giro similar, siendo que el distintivo solicitado tansgrede el artículo sesenta y cinco de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios que el criterio del Registro para declarar sin lugar la inscripción del nombre comercial solicitado es incorrecto por cuanto, si bien es cierto que la traducción del distintivo quiere decir “mini tienda”, el análisis debe hacerse analizando todos los elementos que acompañan el distintivo, en el entendido de que analizar solo estos componentes gramaticales genera indefensión y lesiona los derechos de su representada, la cual crea un diseño novedoso, y para el mismo no se realiza un análisis adecuado. Considera que es preciso que se analicen los colores, las figuras y la forma de las letras, ya que todos estos elementos forman parte del distintivo y como tal deben incluirse dentro del análisis y por lo anterior el nombre comercial solicitado se torna descriptivo del servicio que se pretende proteger.

**TERCERO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DISTINTIVIDAD.** Se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Este Tribunal, en el voto 276-2007 de las doce horas con quince minutos del 16 de agosto de 2007 señaló 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 es 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**. Teniendo como 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.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial “**MINI SHOP (DISEÑO)**”, fundamentado en una falta de distintividad al estar constituido por términos genéricos de uso común, según lo estipulado en los ordinales 2 y 65 y siguientes de la citada Ley.

Señalado lo anterior, analizado el signo propuesto como nombre comercial, se advierte que en el caso de referencia se solicita un signo clasificado como mixto integrado por elementos denominativos y gráficos, el cual se describe así: la palabra “**mini**” en letras minúsculas blancas dentro de un círculo de color verde, y a la par, la palabra “**shop**” en letras minúsculas, en rojo, las letras “**s, h y p**” y en verde la letra “**o**”, ambas palabras subrayadas por una franja vertical en color verde con el borde superior en rojo; reivindicando y haciendo reserva el solicitante de las palabras “mini shop”, de la forma característica del diseño y su contenido; de los colores, verde, rojo y



blanco, la combinación de estos y su disposición; y de cada uno de los elementos figurativos y el arte tipográfico del diseño.

En este sentido, considera este Tribunal, que sin segmentar el pretendido nombre, el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir los servicios que se brindan en el establecimiento. Puede observarse, que del conjunto propuesto como marca lo que sobresale son los términos **“mini shop”**, constituyéndose en el factor preponderante.

En efecto, si la traducción libre y más natural al español del elemento denominativo del signo propuesto (por cuanto predomina respecto del gráfico, constituyéndose, en este caso, como el preponderante), sea, la frase inglesa **“MINI SHOP (Diseño)”**, es **“mini tienda”**, y por una parte, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, “mini” (del latín *minimus*, muy pequeño), es un elemento compositivo que significa “pequeño”, “breve” o “corto”, y **“tienda”** (del latín *tenda*, de “*tendĕre*”, “*tender*”), es un sustantivo que entre otras acepciones alude a una casa, puesto o lugar donde se venden al público artículos de comercio al por menor, y por otra parte, lo que se pretende proteger y distinguir con el signo propuesto es un establecimiento comercial que es una tienda de conveniencia para distribuir y comercializar y vender todo tipo de abarrotes, **salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de protección y distinción**, por cuanto en el contexto del mercado nacional, por la innegable influencia del idioma inglés, tanto **“MINI”**, como **“SHOP”**, se asocian directamente con esa actividad, sea, la *“distribución, comercialización y venta de todo tipo de abarrotes”*, por lo que vistos de manera conjunta esos vocablos para formar el signo compuesto **“MINI SHOP (Diseño)”**, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la citada actividad, y apreciado en relación directa con lo que se pretende proteger puede advertirse, que resultan términos de carácter genérico y de uso común en el giro comercial o de esta clase de negocios. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia.



En relación al diseño o parte gráfica, así como la disposición de los colores que conforman el nombre solicitado antes descrito, puede ser probable que el consumidor lo considere como una simple figura y no como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo común de los signos que conforman la parte denominativa que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los servicios o productos que se pretenden ofrecer en dicho establecimiento.

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que el nombre comercial solicitado en relación con la empresa o establecimiento comercial que se pretende proteger y distinguir carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciar dicho establecimiento en el mercado, en relación con los de la misma especie ofrecidos por los competidores.

Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el nombre comercial propuesto en su conjunto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

En el caso concreto, partiendo de las bases jurídicas que anteceden, se tiene que analizado en su conjunto, si bien el nombre comercial propuesto, “**MINI SHOP (DISEÑO)**”, 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 de carácter genérico y de uso común en el giro comercial o tipo de negocios como el del establecimiento para el que se solicitó. En este caso, el hecho de que la denominación solicitada para distinguir un establecimiento comercial, esté conformada por dos vocablos que por sí solos no pueden ser objeto de apropiación por ser comunes dentro del sector, determina, por una parte, carestía de distintividad, y por la otra, que existe probabilidad de que sea confundible con otros negocios de su tipo, ya que los términos utilizados en la composición del nombre comercial que se solicita expresan lo que todo comerciante pretende transmitir al público consumidor con respecto de productos iguales o similares que comercialice, por lo que, consecuentemente, cabe concluir que dicho nombre comercial tal y como se propone no puede ser objeto de registro dado el perjuicio



que puede generar para los demás distribuidores y por no distinguir dicho establecimiento respecto de los demás de su tipo.

A todo lo anterior debe concluirse que, los nombres comerciales deben ser valorados conforme lo indica el artículo 65 y 2 de la Ley de Marcas antes citados y en ese sentido este Tribunal ha establecido que efectivamente el nombre comercial puede ser descriptivo de la actividad comercial a que se dedica ese establecimiento. Sin embargo, el nombre comercial no debe causar confusión con respecto a otros establecimientos comerciales, debe de contener en sí mismo esa característica identificadora con respecto a otros que dentro de su giro comercial expenden los mismos servicios o productos.

Los términos de uso común cuando se utilizan por sí solos, no generan la distintividad establecida en el ya citado artículo 2 de la Ley de Marcas, causando con ello confusión en cuanto a la procedencia empresarial –artículo 65 de la Ley de Marcas– ya que esa misma denominación, tal como se indicó, puede ser utilizada por cualquier comerciante que ejerce una actividad similar o idéntica dentro de un establecimiento mercantil. Por eso es necesario que el nombre comercial esté compuesto además, de palabras o términos que constituyan el eslabón diferenciador de ese signo, por ejemplo *“Especialidades Ferreteras Mario Vásquez”* para denominar un local comercial de venta de productos ferreteros, allí el término diferenciador es el nombre de la persona.

Esa falta de distinción e identificación del nombre comercial solicitado hace que no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección al igual que para las marcas, es para aquellos signos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio, de allí que el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indique la característica deseada: *“capaz de distinguir”*, particularidad 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.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**



en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **INMOBILIARIA LA MERCED DE SAN JOSÉ, S.A.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el artículo 2 de la ley de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como nombre comercial de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción del nombre comercial “**MINI SHOP (Diseño)**” por su falta de distintividad respecto de la empresa o establecimiento comercial que protegería y distinguiría, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al concluirse con que el signo que se pretende registrar “MINI SHOP (diseño)”, resulta falto de distintividad para una tienda, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INMOBILIARIA LA MERCED DE SAN JOSÉ SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y un minutos y diecisiete segundos del once de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

**SEXTO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INMOBILIARIA LA MERCED DE SAN JOSÉ SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las quince horas con cincuenta y un minutos y diecisiete segundos del once de setiembre de dos mil ocho, 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho.*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**