



Expediente N° 2007-0099-TRA-PI

Solicitud de registro de nombre comercial PASAMANERÍA SAN JOSÉ

Marcas y otros signos

Brayka B.K. S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6615-04)

VOTO N° 346-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas quince minutos del veintitrés de noviembre de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Mario Antonio Gazel Rojas, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos doce-cero cuarenta y cinco, quien actúa en calidad de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Brayka B.K. Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta y cinco, en contra de la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y seis minutos, cincuenta y cinco segundos, del primero de setiembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

- I. Que en fecha nueve de setiembre de dos mil cuatro, el señor Mario Antonio Gazel Rojas, representando a Brayka B.K. S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro de

PASAMANERIA SAN JOSE



como nombre comercial, para distinguir un local comercial dedicado a pasamanería, y que está ubicado en San José, contiguo a Juguetería Toys, calle cuatro, avenidas dos y cuatro.

- II. Que por resolución de las diez horas, treinta y seis minutos, cincuenta y cinco segundos, del primero de setiembre de dos mil cinco, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud presentada.
- III. Que por escrito presentado al Registro en fecha veinticinco de mayo de dos mil seis, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final antes indicada, solicitando se ordene inscribir el nombre comercial solicitado.
- IV. 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 término de ley previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como tal, el siguiente: Que el señor Mario Antonio Gazel Rojas, es el Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **BRAYKA B.K. SOCIEDAD ANÓNIMA.** (Ver folio 3).



SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN FINAL. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro basó su rechazo en la idea de que el nombre comercial PASAMANERIA SAN JOSE está compuesto por palabras de uso común, y que resultan descriptivas del giro comercial; además que San José corresponde a un nombre propio y geográfico, por lo que no añade aptitud distintiva, además de que no es apropiable por medio de su registro.

A esto repone el apelante, indicando que el nombre comercial no causa confusión, no es descriptiva, y de lo que se trata más bien es de no confundir al consumidor, y que no estamos frente a una marca sino a un nombre comercial.

CUARTO. NOMBRES COMERCIALES QUE INCLUYEN INDICACIONES GEOGRÁFICAS. Ha sido criterio de este Tribunal el que, tratándose de nombres comerciales, se acepta el uso de indicaciones geográficas en su composición, siempre y cuando éstas no llamen manifiestamente a engaño al consumidor promedio. Pasamos a citar de manera amplia el voto 116-2006 dictado por este Tribunal a las once horas del veintidós de mayo de dos mil seis, que trató el mismo asunto traído acá a colación, y cuyos razonamientos son de aplicación al presente caso:

***“TERCERO: SOBRE EL FONDO. En cuanto al “nombre comercial”:** 1) 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, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que lo define como: “Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial*



determinado.”, de ahí 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. 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 los productos, entre otros, de lo que se colige 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. 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) El régimen y trámites para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: “Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas”, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que



dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 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”. En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con los tres elementos característicos que todo signo distintivo debe cumplir; a saber: **a) su perceptibilidad:** entendida como la necesidad de que el signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **b) su distintividad:** que es la función esencial de la marca, (y en este caso del nombre comercial) y que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie, “...Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor...” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia emitida el 25 de setiembre de 1998. Proceso No. 23-IP-98) y **c) susceptibilidad de representación gráfica:** que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad



*industrial, esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo. En consecuencia, un nombre comercial es objeto de registración, cuando cumple con estos tres requisitos y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 de la citada Ley de Marcas. // **CUARTO: Sobre el caso bajo examen.** La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la solicitud formulada por el apoderado de la empresa **ESTRATEGIA DE NEGOCIOS E.D.N., SOCIEDAD ANÓNIMA**, para que se concediera el registro del nombre comercial **PLAZA FRESES**, fundamentándose en los artículos 3, párrafo segundo, 7, inciso l) y 68 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por considerar que el nombre comercial solicitado carece de distintividad, además de que FRESES es un Barrio del Distrito dos: Granadilla, del Cantón dieciocho: Curridabat, de la Provincia de San José. Por otra parte, los agravios de la sociedad apelante, radican en que el nombre comercial cuyo registro se solicita, no corresponde a ninguna provincia, cantón, ni distrito de la República de Costa Rica, ni es un lugar geográfico, como lo sería el Cantón de Curridabat, pues Freses es el nombre de una urbanización, cuyo nombre no aparece en la división política territorial, por lo que no genera confusión en el consumidor en cuanto al origen o la procedencia del establecimiento comercial, además que las palabras que conforman el nombre comercial, lo hacen suficientemente distintivo. // Este Tribunal considera que, si bien lleva razón el Registro **a quo** al señalar que “**FRESES**” es un barrio que conforma, entre otros, el Distrito segundo: Granadilla, del cantón dieciocho: Curridabat, de la Provincia de San José, de acuerdo con la División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica, no comparte su apreciación en cuanto al análisis que hace, para denegar la solicitud de inscripción, toda vez que los nombres comerciales pueden referirse a nombres geográficos nacionales, siempre y cuando resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión, tal y como lo indica el párrafo segundo del artículo 3° de la Ley de Marcas y Otros*



*Signos Distintivos, al señalar la procedencia de la inscripción de marcas relativas a indicaciones geográficas, referidas a nombres geográficos, nacionales o extranjeros: “siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas”. En forma similar, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en la Parte II, Sección 3, artículo 22, punto 2, siempre en relación a las indicaciones geográficas, establece que: “...los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir: a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París (1967). 3.- Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen. 4.- La protección prevista en los párrafos 1, 2, y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que estos se originan en otro territorio...” De las anteriores citas normativas, se desprende que los nombres geográficos, ... son objeto de tutela en el Registro de la Propiedad Industrial, siempre y cuando resulten suficientemente distintivos y que su empleo no produzca confusión. Nótese que el Registro **a quo**,*



*declara sin lugar la solicitud de inscripción del nombre comercial **PLAZA FRESES**, fundamentándose en que el término “FRESES”, corresponde a una zona geográfica determinada: a un barrio del Distrito de Granadilla del Cantón de Curridabat, y que el mismo carece de distintividad. Tomando en cuenta que la distintividad es una característica que debe revestir todo signo para poder ser inscrito, tal y como se analizó en el considerando “TERCERO” punto 2), este Tribunal considera que en el presente caso, el nombre comercial **PLAZA FRESES**, para proteger y distinguir un centro comercial, le otorga una identidad propia que lo hace diferente de los otros centros o locales comerciales que existen en el Cantón de Curridabat, de la Provincia de San José y por ende, lo hace distintivo de los demás, contando con la suficiente aptitud distintiva, que le permite a la sociedad anónima **ESTRATEGIA DE NEGOCIOS E.D.N.**, diferenciar ese centro comercial, de cualesquiera otros existentes, otorgándosele así, el derecho de explotar ese nombre comercial, y a la vez, como consecuencia de ese carácter distintivo, le permite al público consumidor, distinguirlo de los otros establecimientos que existen en el mercado, sin que exista confusión, por lo que este Tribunal considera que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al dictaminar que el nombre comercial **PLAZA FRESES**, carece de distintividad y además, que la palabra “FRESES” corresponde a un barrio, ya que no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 65, en concordancia con los numerales 3, párrafo segundo, 7, inciso l) y 68, todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que en el caso que nos ocupa, dicho nombre comercial no es contrario a la moral, el orden público, ni tampoco podría inducir a error al consumidor sobre el giro comercial de la empresa en relación a los servicios que ofrece.” (mayúsculas, negritas e itálicas del original).*

Trasponiendo este razonamiento al caso bajo estudio, vemos como PASAMANERIA resulta un indicativo de la actividad a la que se dedica el local comercial que se pretende



distinguir con el nombre comercial, y SAN JOSE le añade la característica de distinguirlo frente a otras pasamanerías, sin que el uso de estas palabras vaya a crear una confusión en el público consumidor. A diferencia del caso resuelto por este Tribunal en voto N° 189-2007, de las doce horas treinta minutos del veintidós de mayo de dos mil siete, en el que se consideró que, por ser La Uruca un lugar geográfico “...*que goza de fama en la actividad comercial que pretende desarrollar la empresa...*”, no aportaba aptitud distintiva al nombre comercial “Tornillos La Uruca”; San José no es un lugar de origen de pasamanería famoso, por lo que no se está causando engaño al público consumidor sobre el origen de la pasamanería en cuestión. Se debe recordar, que si bien las reglas procesales del registro de las marcas han de aplicarse a los nombres comerciales en virtud de lo estatuido por el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para su rechazo no pueden trasponerse de forma automática las causales intrínsecas que para las marcas impone el artículo 7 de dicha Ley, ya que, las marcas distinguen productos y servicios mientras que los nombres comerciales distinguen locales comerciales, siendo que la naturaleza de los primeros es la de la circulación en los medios comerciales, y la de los segundos es la de servir como lugar a donde, de forma arraigada, se ejerce el comercio.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por considerarse que el nombre comercial propuesto es susceptible de ser registrado, es que este Tribunal procede a declarar con lugar el recurso de apelación planteado, y por ende revoca la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y seis minutos, cincuenta y cinco segundos, del primero de setiembre de dos mil cinco, para que se continúe con el procedimiento de registro solicitado, si otro motivo ajeno al aquí resuelto no lo impidiere.

SEXTO. 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 No. 8039 de 5 de octubre de 2000 y 350.2 de la Ley General de la



Administración Pública No. 6227 de 2 de mayo de 1978, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con base en todo lo expuesto se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Brayka B.K. Sociedad Anónima, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y seis minutos, cincuenta y cinco segundos, del primero de setiembre de dos mil cinco, la cual se revoca para que se continúe con el procedimiento de registro solicitado, si otro motivo ajeno al aquí resuelto no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su oficina de origen para cumplir con lo ordenado. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

- Nombres comerciales
- Nombres comerciales prohibidos