

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0948-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial: “SHOE CENTER”

FOOTSTAR CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1188-02)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 366-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las trece horas del diecisiete de abril 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 **FOOTSTAR CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Texas, domiciliada en One Crosfield Avenue West Nyack, New York 10994, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con treinta y nueve minutos y dos segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2002, el Licenciado Claudio Antonio Quirós Lara, en representación de la empresa **FOOTSTAR CORPORATION**, solicitó el registro del nombre comercial “**SHOE CENTER**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a zapatería.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con treinta y nueve minutos y

dos segundos del veinticuatro 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 14 de octubre de 2008, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **FOOTSTAR CORPORATION**, apeló la resolución referida, y conferida la audiencia de reglamento mediante resolución de las catorce horas con treinta minutos del diez de febrero 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 Alvarado Valverde; 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 APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de registro del nombre comercial denominado “**SHOE CENTER**”, por cuanto estimó que el signo propuesto carece de distintividad, ya que está conformado por términos genéricos SHOE (zapato) y CENTER (centro), además de que el hecho de que se encuentren inscritos en el

idioma inglés, su significado es conocido por el consumidor promedio, ya que son términos utilizados por otros comerciantes para proteger el mismo giro comercial. Asimismo hace notar el Órgano a quo que el nombre comercial solicitado da claramente la idea del tipo de establecimiento que se pretende proteger por lo que resulta evidente que el mismo efectivamente está compuesto por vocablos genéricos, cuyos significados dan al consumidor una idea precisa del tipo de establecimiento que se pretende proteger o distinguir; concluyendo que el signo propuesto por el solicitante no cuenta con la carga básica de distintividad que permita su inscripción por transgredir el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación como agravios que el criterio del Registro para rechazar la inscripción del nombre comercial solicitado es incorrecto por cuanto, por la distinción del signo propuesto no se puede compartir el criterio del Registro de que estamos ante un signo descriptivo, atributivo y genérico, ya que la forma en que se encuentra compuesto hace que éste cumpla con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, es decir originalidad, novedad y distintividad.

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 2º 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 **“SHOE CENTER”**, 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 meramente denominativo, el cual se describe así: la palabra **“SHOE”** en letras mayúsculas negras seguida de la palabra **“CENTER”** en letras mayúsculas, en negro, cuyo significado en conjunto traducido al idioma español sería **“CENTRO ZAPATO”**.

En este sentido, considera este Tribunal, que al ser el signo solicitado meramente denominativo, resulta evidentemente como el único elemento preponderante y el que en definitiva tendrá total influencia en la mente del público consumidor al requerir los servicios que se brindan en el establecimiento.

En efecto, si la traducción libre y más natural al español del elemento denominativo del signo propuesto es, la frase inglesa **“SHOE CENTER”**, es **“CENTRO DE ZAPATOS”**, y por una parte, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra **“CENTRO”** (*del latín centrum y este del gr. κέντρον, aguijón, punta del compás en la que se apoya el trazado de la circunferencia*), se define en una de sus acepciones, en este caso aplicada al contexto que nos ocupa como: **“10. m. Lugar en que se desarrolla más intensamente una actividad determinada. Centro comercial, Centro industrial”**, y el término **“ZAPATO”** (*del turco zabata*), se define como: **“1. m. Calzado que no pasa del tobillo, con la parte inferior de suela y lo demás de piel, fieltro, paño u otro tejido, más o menos escotado por el empeine”**; y por otra parte, lo que se pretende proteger y distinguir con el signo propuesto es un

establecimiento comercial dedicado a zapatería, **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 “SHOE”, como “CENTER”, se asocian directamente con esa actividad, sea, la “*distribución, comercialización y venta de zapatos*”, por lo que vistos de manera conjunta esos vocablos para formar el signo compuesto “SHOE CENTER”, 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.

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, “SHOE CENTER”, cumple con los requisitos de la *perceptibilidad*, del *decoro* y la *inconfundibilidad*, no ocurre lo mismo con el requisito de la *distintividad*. 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 carestía de distintividad.

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, es por ello que en cuanto a ese punto, valga aclarar, en realidad no se comparte la resolución del a quo, puesto que dicha descripción del giro resulta aceptable, pero un “CENTRO DE ZAPATOS” requiere de un aditamento que le otorgue distintividad, pues por si sólo no lo hace distintivo de otros centros o establecimientos que también se dediquen al mismo giro comercial, 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 E. Peralta Volio** en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **FOOTSTAR CORPORATION**, 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 **“SHOE CENTER”** por su falta de distintividad respecto de la empresa o establecimiento comercial que protegería y distinguiría.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta falta de distintividad, 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 **FOOTSTAR CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y nueve minutos y dos segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma, pero por las razones expuestas por este Tribunal.

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 **FOOTSTAR CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y nueve minutos y dos segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma, pero por las razones expuestas por este Tribunal.— 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

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Suarez Baltodano