



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0325-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción como nombre comercial del signo “Ketchup (diseño)”

**Industrias Alimenticias Kerns y Compañía Sociedad Encomandita por Acciones,
Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3755-09)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 415-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del veinte de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **Industrias Alimenticias Kerns y Compañía Sociedad Encomandita por Acciones**, organizada y existente según las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en Kilómetro 6.5 carretera al Atlántico, Zona 18, Ciudad de Guatemala, Guatemala en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 08:58:32 horas del 5 de abril de 2010.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 13 de mayo de 2009, el señor **Juan Pablo Guzmán Monge**, mayor, casado una vez, titular de la cédula de identidad número 2-0566-0845, en su condición personal, solicitó la inscripción del nombre comercial “Ketchup (Diseño)”, para proteger y



distinguir un establecimiento comercial destinado a la gastronomía en general, dentro del cual se incluye la elaboración y venta de comidas nacionales y extranjeras; así como la venta de toda clase de bebidas, también nacionales y extranjeras, ubicado en La Fortuna de San Carlos, Alajuela, cincuenta metros al este de la Importadora Monge.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, representando a la empresa **Industrias Alimenticias Kerns y Compañía Sociedad Encomandita por Acciones**, en fecha 18 de setiembre de 2009.

TERCERO. Que por resolución de las 08:58:32 horas del 5 de abril de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro de nombre comercial presentada.

CUARTO. Que en fecha 19 de abril de 2010, la representación de la empresa **Industrias Alimenticias Kerns y Compañía Sociedad Encomandita por Acciones**, interpuso apelación contra de la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Jueza Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se ratifican los hechos que como probados indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado segundo encuentra su sustento de folios 67 a 76 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta y acogió la inscripción del nombre comercial solicitado, con base en que resulta evidente que no existe relación, ni coincidencia con los productos protegidos por las marcas inscritas a favor de la oponente, por tanto no existe un nexo entre los mismos, no guardan una relación directa, lo que no genera riesgo de confusión y riesgo de asociación entre los consumidores, los cuales pueden distinguir claramente entre los productos de la empresa solicitante y la empresa oponente, estimó el Órgano a quo que el nombre comercial solicitado protege un establecimiento dedicado a la gastronomía en general, dentro del cual se incluye la elaboración y venta de comidas nacionales y extranjeras; así como la venta de toda clase de bebidas, también nacionales y extranjeras, o sea que no protege salsa de tomate, mientras que la marca de la oponente, inscrita bajo el registro No. 47848, que no tiene similitud gráfica ni fonética con el nombre comercial propuesto es novedoso y original, lo que le brinda la suficiente aptitud distintiva que permite sus inscripción ya que no es susceptible de causar confusión entre los consumidores sobre el giro comercial del establecimiento. Concluye el Registro que resulta innecesario realizar el cotejo marcario, ya que la marcada diferencia que existe entre los productos que protegen los signos inscritos, y el giro comercial del



establecimiento protegido por el nombre comercial propuesto, impide que se genere cualquier riesgo de confusión al público consumidor.

Por su parte, el recurrente expresó como agravios que si bien el signo propuesto no protege propiamente salsa de tomate, es razonable y necesario afirmar que el establecimiento protegido, un restaurante, proveerá a sus clientes de salsa de tomate o “ketchup”, por lo que obviamente el público consumidor podría fácilmente suponer que la salsa que ostente dicho nombre comercial proviene del establecimiento que se identifica con el mismo, induciendo a error al público consumidor. Señala además que un signo que es susceptible de inducir a error al público, es engañoso y pierde todo su poder de identificación ya que cualquier restaurante expende ketchup, careciendo de novedad y originalidad, dando lugar a competencia desleal ya que aprovecharse en exclusiva y beneficiarse del nombre genérico de un condimento tan conocido, para identificar un establecimiento donde se sirve alimentos condimentados con ese mismo nombre, es desleal y perjudica a los demás dueños de restaurantes. Concluye el recurrente que Ketchup es un término genérico que el Diccionario de la Real Academia Española define como salsa de tomate condimentada con vinagre, azúcar y especias; es en consecuencia de libre uso en el comercio de alimentos y bebidas, e irregistrable para que todos los que producimos salsa de tomate o la servimos para su consumo, podamos venderlo o usarlo libremente, sin ninguna limitación.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 “fuerza 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 marcaria, 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.

En el presente asunto, es criterio de este Tribunal, que resulta correcta la apreciación del Registro al decir que el nombre comercial solicitado tiene un giro empresarial que de ninguna forma se relaciona con los productos que protegen y distinguen las marcas inscritas, no existe un nexo entre los mismos, como lo quiere hacer ver la aquí recurrente, no existiendo además y bajo ningún punto de vista la competencia desleal alegada por éste. Así las cosas, al no existir riesgo de confusión o asociación entre los signos enfrentados, este Tribunal concuerda con el **a-quo** en su disposición de declarar sin lugar la oposición interpuesta por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **Industrias Alimenticias Kerns y Compañía Sociedad Encomandita por Acciones**, bajo los fundamentos dados en la resolución aquí recurrida, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, no generaría un riesgo de confusión ni de asociación en el público consumidor, constituyéndose como un signo arbitrario, novedoso, original, lo que le brinda la suficiente



aptitud distintiva, requerida al efecto por nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que resulta un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues un signo, en este caso el nombre comercial propuesto, debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u establecimiento comercial, como al efecto en el presente caso lo cumple a cabalidad, ya que de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que pretende evitar nuestra legislación marcaria y otros signos distintivos.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado como nombre comercial “**Ketchup (Diseño)**” puede coexistir con las marcas inscritas, sin generar ningún tipo de riesgo de confusión o asociación, al resultar el signo propuesto totalmente distintivo. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en sus condición de Apoderado Especial de la empresa **Industrias Alimenticias Kerns y Compañía Sociedad Encomandita por Acciones**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:58:32 horas del 5 de abril de 2010, resolución que en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, 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 **Industrias Alimenticias Kerns y Compañía Sociedad Encomandita por Acciones**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:58:32 horas del 5 de abril de 2010, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora