



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2005-0277-TRA-PI-197-08

Solicitud de inscripción del nombre comercial “MISTER DONUT La gran variedad... (Diseño)”

Licda. Denise Garnier Acuña (hoy, SISTEMAS COMESTIBLES, S.A. DE C.V.),
Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2004-4643)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 484-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las nueve horas del diecisiete de setiembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, casada, Abogada, vecina de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 1-487-992, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y un minutos y catorce segundos del veintinueve de noviembre de dos mil cuatro.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de junio de 2004, la Licenciada **Denise Garnier Acuña** solicitó el registro del signo “**MISTER DONUT La gran variedad... (Diseño)**”, **como nombre comercial**, para distinguir y proteger un establecimiento dedicado a prestar el servicio de cafetería, bar y restaurante, y la elaboración y comercialización de todo tipo de comidas y bebidas, incluyendo pan, galletas y repostería en general, solicitud que luego traspasó a favor de la empresa **SISTEMAS COMESTIBLES, S.A. DE C.V.**, según asiento practicado en ese Registro el 5 de setiembre

de 2005.

II.- Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y un minutos y catorce segundos del veintinueve de noviembre de dos mil cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “*POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada (...)*”.

III.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de diciembre de 2004, la Licenciada **Denise Garnier Acuña** apeló la resolución referida, no habiendo expresado agravios ante este Tribunal.

IV.- 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 PROBADOS. Este Tribunal avala el único hecho probado que debe ser tenido como tal, y que estando contemplado en el “Considerando Segundo” de la resolución venida en alzada, se encuentra reflejado en los folios 59 y 60 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de interés para lo que debe ser resuelto, que tengan el carácter de indemostrados.

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. La Licenciada Denise Garnier Acuña



solicitó a título personal la inscripción del nombre comercial “**MISTER DONUT La gran variedad... (Diseño)**”, para distinguir y proteger un establecimiento comercial dedicado a prestar el servicio de cafetería, bar y restaurante, y la elaboración y comercialización de todo tipo de comidas y bebidas, incluyendo pan, galletas y repostería en general, solicitud que el Registro de la Propiedad Industrial objetó, aduciendo que habría una similitud gráfica y fonética entre el signo propuesto y la marca de fábrica ya registrada “**MISTER DONUT (Diseño)**” en Clase 30, distinguiendo y protegiendo “donas”, por lo que se podría causar confusión en el público consumidor, que podría asociar el establecimiento comercial para el que se propuso el nombre comercial que interesa, con los productos a los que se refiere la citada marca. Entonces, por cuanto en la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial mantuvo su criterio y denegó el registro del signo, aunque la apelante no haya sustentado cabalmente sus eventuales agravios, corresponde que este Tribunal proceda al análisis de la aptitud distintiva del nombre comercial solicitado, por el control de legalidad que es de su competencia.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. Un *nombre comercial* es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares; de manera más concreta, *nombre comercial* es el signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sea reconocido por el público dentro del mercado, fundamentándose su protección en la circunstancia de que se trata del más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

Ahora bien, 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 que de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000): “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” (el subrayado no es del original).

Partiendo de la norma recién transcrita, si es lo cierto que puede impedirse la inscripción de un **nombre comercial**, cuando, entre otros factores, se trate de uno que sea susceptible de causar confusión sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por el negocio, si el signo propuesto es este:



... en tanto que la marca inscrita es esta:



... es criterio de este Tribunal que, al igual que lo estimó el **a quo**, se trata de un signo que efectivamente sí puede llevar a confusión al público consumidor acerca de la procedencia empresarial u origen de los productos fabricados y vendidos en el establecimiento mercantil que quedaría ligado a tal nombre comercial, porque al ser descartada la frase “**La gran variedad...**” del nombre propuesto (toda vez que en cualquier cotejo de distintividad deben ser tenidas en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos), se presenta

una evidente igualdad gráfica, fonética e ideológica entre uno y otro signo, que por acabar siendo percibidos y pensados de manera idéntica, harían creer que ambos tienen origen en una misma iniciativa y esfuerzo empresariales, lo que sería erróneo, porque se infiere de lo que consta en autos que sendos signos pertenecerían a distintos titulares.

Por consiguiente, si la figura en estudio debe tener un carácter distintivo, es decir, de uno que permita diferenciar en forma clara el establecimiento comercial de la empresa solicitante así como la naturaleza de los productos colocados por esa empresa en ese lugar, respecto de los restantes negocios que le sean competidores y de los productos que aquellos colocan en el mercado en tales negocios, y todo ello a efectos de que no exista confusión por parte del consumidor sobre la verdadera identidad del correspondiente establecimiento, y de la naturaleza de los productos colocados en él, “**MISTER DONUT La gran variedad...**” resultaría ser un nombre comercial no apto para ser inscrito, por carecer de la *distintividad* requerida, ocurriendo que de ser autorizada su inscripción, con ello se quebrantaría lo establecido en la Ley de Marcas.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por todo lo expuesto, lo pertinente es declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y un minutos y catorce segundos del veintinueve de noviembre de dos mil cuatro, la cual, en lo apelado, 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 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y un minutos y catorce segundos del veintinueve de noviembre de dos mil cuatro, la cual, en lo apelado, 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.**—

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TNR: 00.43.02