



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0041-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “Mini Bodegas Lindora”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-6397)

INMOBILIARIA GB & MP DE ESCAZU SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 487-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y tres minutos del diecinueve de junio del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Guiselle Bustamante Hernández**, mayor, casada una vez, administradora, titular de la cédula número nueve-cero seis-doscientos diez, **Manuel Porras Madrigal**, mayor, casado una vez, administrador, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos tres-mil noventa y seis, ambos actuando conjuntamente en su condición de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa **INMOBILIARIA GB & MP de ESCAZÚ SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos treinta y seis mil novecientos ochenta, domiciliada en San José, Escazú, San Antonio, cuatrocientos metros norte de la delegación rural, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, catorce segundos del dieciocho de noviembre del dos mil trece.

RESULTANDO



PRIMERO. Que mediante memorial presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de julio del dos mil trece, el señor Manuel Porras Madrigal y la señora Guiselle Bustamante Hernández, ambos de calidades y condición dicha al inicio, solicitaron el registro del nombre comercial “**Mini bodegas Lindora**” para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado al alquiler de bodegas. Ubicado en San Rafael de Alajuela, de Holcin 1 kilómetro al oeste.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, catorce segundos del dieciocho de noviembre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción del comercial solicitado.

TERCERO. En escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de noviembre del dos mil trece, el señor Manuel Porras Madrigal y la señora Guiselle, ambos en representación de la empresa **INMOBILIARIA GB & MP DE ESCAZÚ SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpusieron recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y el Registro citado, mediante resolución dictada a las doce horas, cincuenta y seis minutos, cuarenta y seis segundos del dos de diciembre del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de la misma hora, fecha y año, admite el recurso de apelación, y por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 Juez Díaz Díaz, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de probados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Mini bodegas Lindora**”, porque considera que aunque el establecimiento comercial esté ubicado en forma clara y precisa en la zona conocida como “Lindora” carece de aptitud distintiva porque precisamente no se diferencia de otros establecimientos comerciales que ofrezcan el mismo servicio y se ubiquen en la misma zona

Los representantes de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de noviembre del dos mil trece, argumenta que el nombre comercial tiene como fin una identificación visual, auditiva e ideológica. Indican además, que el servicio de Alquiler de Bodegas con el nombre comercial: MINI BODEGAS LINDORA no genera confusión alguna con el público. No hay otro comercio con ese nombre inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial. Aducen que la designación MINI BODEGAS es la calificación exacta para sus servicios, alquiler de bodegas, y LINDORA es la referencia al lugar donde están ubicados, sin generar confusión al público.

Continúan manifestando en su escrito de agravios de fecha veinticuatro de marzo del dos mil doce, que no se les puede prohibir el uso del nombre “LINDORA”, si este nombre no está registrado como una designación geográfica en la división territorial administrativa



costarricense, para lo cual aportan la división territorial. Resaltan que la zona de Santa Ana que indica el Registro de la Propiedad Industrial, no cuenta con comercios con la misma prestación de servicios y actividades que ofrecen al público con ese nombre comercial que pretenden inscribir “MINI BODEGAS LINDORA”. Solicitan al Registro se declare con lugar el recurso de apelación, ordenando la debida inscripción del nombre comercial “MINI BODEGAS LINDORA”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Conforme al análisis que del signo procede a realizar este Tribunal, se observa que el nombre comercial “**Mini bodegas Lindora**”, sin necesidad de desmembrarlo, se trata de una expresión formada por términos genéricos y de uso común que se pueden utilizar dentro del comercio referido al alquiler de bodegas, motivo por el cual la sociedad solicitante del signo que se pretende registrar no puede apropiarse de forma exclusiva de una denominación que es usada comúnmente por los empresarios del ramo correspondiente. Siendo que el distintivo en su conjunto no resulta apto para distinguir el giro mercantil al que se dedicará el establecimiento comercial indicado.

Tome en cuenta el solicitante que la denominación propuesta “**Mini bodegas Lindora**”, refiere al giro comercial al que se va a dedicar el establecimiento comercial a distinguir con ese signo, a saber alquiler de bodegas, y que está ubicado geográficamente en una zona determinada, que además, es ampliamente conocida por el público consumidor. Pero “**Mini bodegas Lindora**”, ¿en qué? se diferencia ese lugar de otro “**Mini bodegas Lindora**” que exista en la misma zona de Lindora o incluso a pocas cuadras o en otra Provincia, del que se está solicitando en este proceso? No hay forma de diferenciarlos, ambos se llaman igual y son para los mismos servicios. Esto es lo que precisamente la Ley de Marcas pretende evitar. Diferente es si a ese “**Mini bodegas Lindora**” se le agrega una palabra o cualquier otro elemento que si lo distingue de entre otros iguales.



El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, establece en primer orden, que la calificación se debe realizar con base a la impresión gráfica, fonética e ideológica, o sea, establece que el examinador debe primero calificar el signo desde el punto de su denominación, con el fin de establecer si adolece de violaciones en su grafía, en su fonética o, ideológicamente, lo cual tiene sentido, porque es en parte lo que el consumidor repetirá en su mente a la hora de consumir el producto o servicio. El signo presentado para su registración apunta inequívocamente a la actividad de que se trata, lo cual con un nombre comercial está bien, pero le falta ese elemento que lo va a diferenciar o distinguir de otros iguales que se encuentran en el mercado.

En virtud de lo expuesto, considera este Tribunal que el nombre comercial solicitado “**Mini bodegas Lindora**”, carece de distintividad, y la falta de ese requisito hace que éste 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 indique la característica deseada: “*capaz de distinguir*”, particularidad que para el ámbito del nombre comercial es establecida por el artículo 2 de la Ley de Marcas, el cual establece que el nombre comercial es un “*Signo denominativo o mixto que **identifica y distingue** una empresa o establecimiento comercial determinado*”.

Consecuencia de lo expuesto, considera este Tribunal, que a pesar que los representantes de la empresa solicitante tienen claro según se desprende del escrito de apelación y expresión de agravios, la zona de “Lindora” donde está ubicado el establecimiento que pretenden amparar con el nombre comercial “**Mini bodegas Lindora**”, este no tiene aptitud distintiva, porque no podría diferenciarse de otros establecimientos comerciales que ofrezcan el mismo servicio y se ubiquen en la misma zona.

QUINTO. Así las cosas, al carecer el signo solicitado de capacidad distintiva, este Tribunal encuentra procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor



Manuel Porras Madrigal y la señora Guiselle Bustamante Hernández, ambos en su condición de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa **INMOBILIARIA GB & MP DE ESCAZÚ SOCIEDAD AMÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, catorce segundos del dieciocho de noviembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Mini bodegas Lindora**”, con fundamento en los artículos 2, y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Manuel Porras Madrigal** y la señora **Guiselle Bustamante Hernández**, ambos en su condición de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa **INMOBILIARIA GB & MP DE ESCAZÚ SOCIEDAD AMÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, catorce segundos del dieciocho de noviembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Mini bodegas Lindora**”, con fundamento en los artículos 2, y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG. NOMBRES COMERCIALES

TNR. 00.43.10