



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0902-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “LA BOTIGA DE MI BARRIO”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-8096)

ALGUERA & ORTEGA S.A. Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 517 -2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del cuatro de junio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Andrés Fernando Ortega Saborío**, mayor, soltero, licenciado en comunicaciones, titular de la cédula de identidad número uno-un mil doscientos diecinueve-cero setecientos cincuenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ALGUERA & ORTEGA S.A.**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos setenta y nueve mil setecientos treinta y siete, con domicilio en San José, San José Barrio González Lahman, de Casa Matute Gómez cien metros sur y ciento veinticinco al este, número veintitrés veinte, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y tres segundos del treinta y uno de octubre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de setiembre del dos mil catorce, el licenciado Andrés Fernando Ortega Saborío, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “**LA BOTIGA DE MI**



BARRIO” como nombre comercial para proteger y distinguir, “**Un establecimiento comercial dedicado a: mini super y cafetería, es decir, venta de abarrotes, licores, refrescos, comidas preparadas, ubicado en San José, San José, La Uruca, frente a Hotel Irazú, contiguo a Subway**”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las diez horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y tres segundos del treinta y uno de octubre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...].”

TERCERO. El licenciado Andrés Fernando Ortega Saborío, en representación de la empresa **ALGUERA & ORTEGA S.A.**, el seis de noviembre del dos mil catorce interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio en contra la resolución referida anteriormente, y el Registro en resolución de las catorce horas, once minutos, cuarenta y tres segundos del diez de noviembre del dos mil catorce declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las catorce horas, veintiún minutos, cincuenta y tres segundos del diez de noviembre del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y por esa circunstancia es 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 dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.



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 se está solicitando el nombre comercial “**LA BOTIGA DE MI BARRIO**” para la protección de “Un establecimiento comercial dedicado a mini super y cafetería, es decir, venta de abarrotes, licores, refrescos, comidas preparadas, ubicado en San José, San José La Uruca, frente a Hotel Irazú, contiguo a Subway”. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial mencionado, porque éste no tiene aptitud distintiva, fundamentándose para ello en el artículo 2 y 65, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de noviembre del dos mil catorce, argumenta que el análisis que hace el Registro del nombre comercial LA BOTIGA DE MI BARRIO se centra únicamente en uno de sus términos: BOTIGA, aduciendo que su significado per se carece de distintividad, lo cual no es cierto. En el examen no se toma en cuenta el resto de la frase que compone el nombre comercial: “DE MI BARRIO.”

Aduce que difieren de la señora Registradora, en cuanto a que el nombre comercial es inadmisibles por razones intrínsecas, dado que está tomando como referencia una parte del elemento denominativo con lo cual no aplica la “visión de conjunto” y no se hace un análisis del nombre como un todo.

Además indica, que la marca es sugestiva, por cuanto la denominación “LA BOTIGA DE MI BARRIO” ligada a los servicios que protege, sugiere al consumidor que es un establecimiento cercano a su domicilio puesto que está ubicado en “su barrio”.



Señala que el término “Botiga” es una palabra arcaica, definido en el diccionario de la Real Academia Española como: Bodega, tienda”, el cual históricamente nunca ha sido utilizado en nuestro país para referirse a establecimientos por lo que para los costarricenses es un término que nunca podrá ser ligado con estos conceptos. Es un término muy utilizado en España, y se llama también de esa forma a los “restaurantes, cafés o bares”. Quedando claro que existe una evidente afectación para su representada, al limitarla a utilizar términos que en otros idiomas como el Inglés si han sido aceptados para acceder a registros de distintivos similares al propuesto.

Además manifiesta que en muchas jurisdicciones como la colombiana aceptan libremente la marca propuesta. Por lo que solicita se revoque la resolución en la que se objeta el nombre comercial, y se continúe con el trámite del expediente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 65 de la Ley de Marcas, es muy clara al denegar la registración de un nombre comercial y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea 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 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 el presente asunto, este Tribunal a folio 1 del expediente observa que la empresa **ALGUERA & ORTEGA S.A.**, pretende inscribir el nombre comercial “**LA BOTIGA DE MI BARRIO**” para distinguir “Un establecimiento comercial dedicado a: mini super y cafetería, es decir, venta de abarrotes, licores, refrescos, comidas preparadas, ubicado en San José, San José, La Uruca, frente a Hotel Irazú, contiguo a Subway”. Este signo se compone de un artículo “**LA**”, de la palabra “**BOTIGA**”, que de conformidad con el **Diccionario de La Lengua Española Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, p. 347**, significa “[...] (II tienda)”, por la preposición “**de**” y el



pronombre posesivo “**MI**”, y el vocablo “**BARRIO**”, que de acuerdo al diccionario mencionado anteriormente, página 295, significa “[...] cada una de las partes en que se dividen los pueblos grandes o sus distritos”.

Visto el significado de botiga y barrio de acuerdo a la Real Academia, el signo está compuesto de términos totalmente genéricos y de uso común. Botiga “tienda” donde venden al público artículos de comercio al por menor, llámese mini super o cafetería o bien venta de abarrotes, la cual está ubicada en un determinado lugar “barrio”, lo cual no otorga ninguna distintividad en relación a otros establecimientos que se pueden conformar en esa línea.

Tomando en cuenta lo anterior, si bien es cierto, en Costa Rica no se usa mucho la expresión “**BOTIGA**” como lo advierte la recurrente, es importante indicar, que la definición dada por el diccionario, es clara en informar al consumidor el giro comercial al que se va a dedicar el establecimiento comercial identificado con el nombre “**LA BOTIGA DE MI BARRIO**”. Y partiendo de ese significado, podemos determinar que en Costa Rica, las tiendas de barrio (establecimientos pequeños), se usan mucho en los residenciales, en barrios grandes, etcétera, y por ende, éstas se encuentran ubicadas cerca del domicilio de sus clientes. Tales tiendas eran conocidas en el territorio nacional como pulperías, hoy tienda, mini super, por lo que para la ciudadanía costarricense no sería desconocido ese tipo de tienda.

De ahí, que este Tribunal considera, que el signo solicitado al estar conformado por términos genéricos y de uso común, puede ser usado dentro del comercio por cualquier competidor que se dedique a la actividad comercial de mini super y cafetería, es decir, venta de abarrotes, licores, refrescos, comidas preparadas, motivo por el cual la solicitante no puede apropiarse de forma exclusiva de una denominación que es usada comúnmente por los empresarios del ramo correspondiente, por lo que tales elementos no son protegibles, ello de conformidad con lo que dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece lo siguiente:



“**Artículo 28.-** Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”

En razón de lo señalado anteriormente, tome en cuenta la solicitante, que en el caso que nos ocupa, es importante señalar, que las marcas se analizan desde un punto de vista global, se examinan todos los elementos que constituyen el signo, y al final se observa como el conjunto es percibido y evaluado por el consumidor promedio. En este caso al analizar la marca en su totalidad, el consumidor distinguirá sin ninguna necesidad de una operación mental compleja, la expresión “**LA BOTIGA DE MI BARRIO**”, que son términos como se indicó líneas atrás genéricos y de uso común, que se utiliza en el campo comercial. Por lo que el alegato del recurrente en cuanto a que el Registro de la Propiedad Industrial, “**se centra únicamente en uno de sus términos BOTIGA**”, y “**no se aplica la teoría de la visión de conjunto**”, tal argumento no resulta válido, por cuanto lo que hizo el Registro para mejor claridad fue definir el vocablo “**BOTIGA**”, pero el signo se estudió y analizó en su totalidad, lo cierto es que todos los términos son de uso común y aplica el razonamiento indicado supra.

De lo expuesto, tenemos que el nombre comercial solicitado 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 tiene 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”. Por lo que considera esta Instancia de Alzada que el nombre comercial propuesto “**BOTIGA DE MI BARRIO**” no es factible de inscripción por cuanto cuenta con un problema de carácter intrínseco, como es la falta de capacidad distintiva, ello de acuerdo al artículo 2 y 65, ambos de la Ley de Marcas citada, que es la normativa aplicable



para el caso que nos ocupa, y no así, el artículo 7 inciso d) y g) de la ley mencionada, tal y como lo señala la empresa recurrente.

Respecto de que la marca ha sido aceptada e inscrita en otros países, cabe indicar, que el hecho de que la marca haya sido aceptada en otros países, tal y como lo hace ver la parte interesada, no significa que ello, sea un requisito sine qua non para que el Registro atienda la solicitud de inscribir la marca, así regulado en el artículo 6 inciso 3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer, que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. Como puede apreciarse, este principio de territorialidad es, sin lugar a dudas, una consecuencia de que el registro de una marca queda limitada al país en que es solicitada y se registrará por la ley nacional.

En cuanto a que la marca es evocativa, este Tribunal no comparte esta posición, ya que como se indicó líneas atrás, el signo propuesto está compuesto por términos que tienen significado propio, y son de índole informativo.

Así las cosas, al carecer el signo solicitado de capacidad distintiva, este Tribunal declara **SIN LUGAR el Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Andrés Fernando Ortega Saborío**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite suma de la empresa **ALGUERA & ORTEGA, S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las diez horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y tres segundos del treinta y uno de octubre del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial **“LA BOTIGA DE MI BARRIO”**.

QUINTO. 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 licenciado **Andrés Fernando Ortega Saborío**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite suma de la empresa **ALGUERA & ORTEGA, S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las diez horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y tres segundos del treinta y uno de octubre del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción del nombre comercial **“LA BOTIGA DE MI BARRIO”**. 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 Suarez 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