



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0129-TRA-PI



Solicitud de registro del nombre comercial: “ ”

Adriana Chin Wo Astúa como Apoderada Especial de Beatriz Sophia Rodríguez Mata,
Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-11069)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO 0654-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del once de agosto de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Adriana Chin Wo Astúa**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0897-0385, en su condición de apoderada especial de la señora **BEATRIZ SOPHIA RODRÍGUEZ MATA**, cédula 1-1419-0129, vecina de San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:11:20 horas del 12 de febrero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de noviembre de 2015, la licenciada **Adriana Chin Wo Astúa**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción del nombre comercial “**La Buena Cuchara (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de restaurante y cafetería; e impartir asesorías gastronómicas y lecciones de cocina. Ubicado en Heredia, San Isidro, Centro Comercial de la Estación Ecológica San Isidro Labrador, sin perjuicio de abrir*



otros establecimientos en cualquier punto del país”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:45:41 horas del 1° de diciembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de nombre comercial, que existe inscrito el nombre comercial “**CUCHARA SPOON (DISEÑO)**”, bajo el registro **92945**, y que existe inscrita la marca de servicios “**CUCHARA Spoon (DISEÑO)**”, bajo el registro **92181**, en la clase 43 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada, a las 10:11:20 horas del 12 de febrero de 2016, el 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. ...**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de febrero de 2016, la licenciada **Adriana Chin Wo Astúa**, en representación de la señora **Beatriz Sophia Rodríguez Mata**, apeló la resolución referida expresando 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 nulidad o a la invalidez de lo actuado.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “



”, bajo el registro número **92945**, desde el 14 de setiembre de 1995, propiedad de la empresa **SERVICIOS DE PASTELERÍA, S.A.**, para proteger y distinguir: “*un establecimiento dedicado a todo lo referente a pastelería y repostería en general. Ubicado en San José, San Pedro de Montes de Oca, diagonal a Lavacar*”. (Ver folios 14 y 15 del Legajo de Apelación).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado “**La buena Cuchara (DISEÑO)**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrito el nombre comercial “**CUCHARA SPOON (DISEÑO)**”, bajo el registro **92945**, y que existe inscrita la marca de servicios “**CUCHARA Spoon (DISEÑO)**”, bajo el registro **92181**, en la clase 43 de la nomenclatura internacional, por cuanto protegen y distinguen un giro comercial y servicios relacionados y vinculados entre sí, agrega que tanto los signos, registrados como el signo solicitado están dirigidos a proteger servicios de alimentación, particularmente restaurante y cafetería, es decir que podría el público en general verse confundido, asumiendo que pueden devenir del mismo origen empresarial, cuando en realidad no lo son, y el riesgo de confusión por asociación deviene precisamente porque de coexistir los signos, el consumidor tendrá **CUCHARA [SPOON]** y **LA BUENA CUCHARA** para el mismo servicio y giro comercial, y asumirá que están relacionados entre sí o al menos pertenecen al mismo origen empresarial cuando en realidad



no lo son. Concluye que analizadas las prohibiciones del artículo 65 de la Ley de Marcas y en virtud de lo antes expuesto, mantiene el Registro el criterio de determinar la inadmisibilidad por provocar confusión al público entre el signo solicitado y el signo registrado, y ambos dirigidos al mismo giro comercial hacen suponer en la mente del consumidor que devienen del mismo origen empresarial cuando en realidad no lo son.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que una vez realizado el cotejo marcario respectivo con la marca registrada citada en autos resulta evidente que no se detecta ningún rastro de confusión o de posible asociación por parte del público consumidor. Reitera en el hecho de que debe evaluarse el todo del signo marcario que se pretende registrar, así como el enfoque comercial de los productos ofrecidos; de no hacerse de esta manera se estaría provocando una seria lesión a los intereses y derechos con lo que cuenta su representada pues a su parecer, la marca posee diferencias notorias y marcadas con respecto a la marca citada. Agrega que tal y como se logra observar a simple vista, el signo de su representada logra dar visualmente una amplia distinción en comparación con los signos registrados “**SPOON (DISEÑO)**”, la estilización de las letras, los colores utilizados y la posición de las palabras, provocan una gran distinción a nivel visual. Señala que el hecho de que el signo propuesto “**La buena Cuchara (DISEÑO)**” tenga además las palabras “**LA BUENA**” en su parte preponderante, hace que esta sea muy diferente a los signos inscritos y además la marca de su representada cuenta con un logotipo único y original, el cual la hace realmente distintiva e imposible de confundir con ninguna otra marca. Alega que su diseño es realmente característico y distintivo; y facilita que los consumidores diferencien el nombre comercial propuesto con respecto a los signos inscritos, no siendo susceptible de engaño o confusión. Concluye que con lo anterior se ve que las diferencias entre los signos en conflicto no se limitan a la parte denominativa, sino que también son muy diferentes en la parte gráfica y esto hace a los signos diferenciarse entre ellos con gran facilidad e impide que el público consumidor los llegue a confundir.

CUARTO. SOBRE LA FIGURA DEL NOMBRE COMERCIAL. El *nombre comercial* es



aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, del 6 de enero del 2000, que lo define como: “... *Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”, de ahí 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. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del *nombre comercial* tiene una función puramente distintiva, reuniendo 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 los productos, entre otros, de lo que se colige que el *nombre comercial* es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales. 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>).

Señala también la doctrina que, el nombre comercial es: “... *el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa ... El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales– pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas ...*” (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022**). En este contexto, 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. Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada, regulan los nombres comerciales. El numeral 65 establece sobre los nombres comerciales inadmisibles y al efecto impone: “... *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 destacado en negrita no es del texto original). De la anterior disposición se deduce, que un nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión, en el mercado al público consumidor, sobre la identidad del establecimiento identificado con un nombre o sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se comercializa. Respecto a su registro, merece tener presente que conforme el párrafo segundo del artículo 67 de la citada Ley “... *El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular. ...*”

El régimen y trámites para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: “... *Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas. ...*”, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, transcrito supra.



Concluyendo y con base en lo expuesto, un nombre comercial es objeto de registraci3n, cuando cumple con la caracterstica primordial de todo signo marcario, sea la aptitud distintiva, y adem1s, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artculo 65 transcrito, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda.

QUINTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Dicho lo anterior, p1rtase de que si la funci3n principal del nombre comercial es identificar y distinguir una empresa o un establecimiento comercial determinado de otros, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o m1s personas distintas, signos distintivos similares o id1nticos para designar productos, servicios, empresas o establecimientos comerciales id1nticos o similares, de la misma naturaleza o finalidad o 1ntimamente relacionados en cuanto al giro comercial. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de signos distintivos confundibles pertenecientes a distintos titulares.

Bajo esta tesitura, hay que se1alar que el **riesgo de confusi3n** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o m1s signos, situaci3n ante la cual debe realizarse el cotejo respectivo entre estos sea, gr1fico, fon1tico e ideol3gico, hasta la identidad entre ellos, en donde resulta necesario verificar, no ya la cercan1a sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca en conflicto en relaci3n con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o 1stos est1n relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aqu1llos, tal como se prev1 en el artculo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.


En lo que respecta al caso que nos ocupa, este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripci3n de la solicitud del nombre comercial **“La buena Cuchara (DISE1O)”** fundamentado en una falta de distintividad por la similitud con el nombre




comercial inscrito “**CUCHARA Spoon (DISEÑO)**” y la marca inscrita “**CUCHARA Spoon (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **Servicios de Pastelería, S.A.** Si debe aclarar este Tribunal que para el presente asunto no se toma en cuenta la inscripción de la marca “**CUCHARA Spoon (DISEÑO)**”, ya que consta en certificación que corre a folios 16 y 17 del legajo de apelación que dicho signo se encuentra caduco.

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial pretendido y el nombre comercial inscrito con anterioridad, a criterio de este Tribunal no se advierte una semejanza gráfica, fonética ni ideológica en grado de similitud ni identidad, no existiendo motivo para impedir la inscripción del signo solicitado. En relación al diseño o parte gráfica que conforma el nombre comercial solicitado, el cual lo constituyen como parte denominativa las palabras “**La buena Cuchara**”, en letras estilizadas de color blanco con un sombreado café, en donde a criterio de este Órgano de alzada la totalidad de dichas palabras “**La buena Cuchara**”, se constituyen como el factor preponderante de dicho signo. En lo que respecta a la parte figurativa las palabras “**La buena Cuchara**” se encuentra dentro de un círculo de fondo color turquesa, un borde interno color verde claro y borde externo color blanco, con el diseño especial de una cuchara en la parte inferior, resultando probable que el consumidor lo considere como un ornamento distintivo y como una referencia empresarial, lo que permite un grado de distintividad suficiente con respecto



a la parte denominativa y figurativa del nombre comercial inscrito “  ”, que permite contrarrestar alguna similitud con la parte denominativa y figurativa del signo solicitado



“  ”, que es definitiva lo que permitirá al público consumidor identificar cada una de ellas sin caer en riesgo de confusión o riesgo de asociación.



Considera este Tribunal que los signos enfrentados son lo suficientemente diferentes como para que el solicitado pueda continuar su trámite. También toma en cuenta este Tribunal que resulta de vital relevancia para la coexistencia de los signos enfrentados, la lejanía geográfica de cada uno de los establecimientos comerciales que protegen y distinguen los nombres comerciales en pugna, sea el solicitado “*San Isidro, Heredia*”, y el inscrito “*San Pedro de Montes de Oca, San José*”, lo que impide que el consumidor pueda caer en riesgo de confusión o asociación al elegir los servicios de un restaurante o una cafetería, cuando cada una de ellas se encuentra en lugares distantes y con una imagen y presentación de los respectivos locales comerciales totalmente diferentes.

Por todo lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la apelante, con los que concuerda el Tribunal, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con el signo inscrito, bajo la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, no le resultan aplicables los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como nombre comercial cuando ello afecte algún derecho de terceros, situación que por lo anteriormente expuesto y analizado en esta instancia, no se da en el presente caso.

Al concluirse que con la inscripción el nombre comercial solicitado no se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de no existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los signos distintivos contrapuestos que permita quebrantar lo estipulado en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal establece que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Adriana Chin Wo Astúa**, en su condición de apoderada especial de la señora **Beatriz Sophia Rodríguez Mata**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:11:20 horas del 12 de febrero de 2016, la cual, en este acto debe revocarse, para que se continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado.



SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Adriana Chin Wo Astúa**, en su condición de apoderada especial de la señora **Beatriz Sophia Rodríguez Mata**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:11:20 horas del 12 de febrero de 2016, la cual, en este acto debe revocarse, para que se continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado. 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.-**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33