

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0919-TRA-PI

Solicitud de registro como nombre comercial del signo CHIP-A-COOKIE (diseño)

Chip A Cookie Corp., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4876-2011)

Marcas y Otros Signos

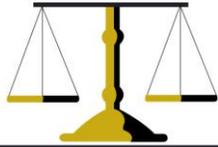
VOTO N° 709-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta minutos del veintitrés de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Maria de la Cruz Villanea Villega, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa Chip A Cookie Corp., organizada y existente de acuerdo a las leyes del Territorio Británico de Ultramar de Anguila, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, cincuenta y cinco segundos del siete de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el veintisiete de mayo de dos mil once ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Villanea Villegas representando a la empresa Chip A Cookie Corp., solicita el registro como nombre comercial del signo



para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de galletas, panqués y muffins, ubicado en Las Anguilas Británicas, Edificio Quantum, Oficina 29, Centro Comercial Caribbean, El Valle, Anguila.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las quince horas, veintidós minutos, cincuenta y cinco segundos del siete de setiembre de dos mil once, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha dieciséis de setiembre de dos mil once, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

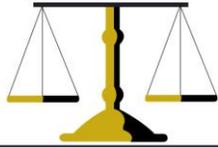
Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto llama a confusión respecto del giro comercial, rechaza lo solicitado. Por su parte, la apelante alega que el término COOKIE o galleta se refiere a un concepto de comida, que en el comercio con marcas como BAGELMENS o PIZZA HUT que no se dedican exclusivamente a vender bagels o pizzas, que no se puede considerar al consumidor actual como de pensamiento restringido o de escaso mundo, que la marca es parte de una cadena de franquicias venezolana, que el nombre comercial debe de inscribirse de acuerdo a lo estipulado por el artículo 8 del Convenio de París, y que el signo ha sido registrado como marca en Costa Rica.

TERCERO. ALEGATOS DE LA APELACIÓN. Inicia este Tribunal contestando los alegatos planteados por la apelante. Sobre el uso de la palabra COOKIE a modo de llamar la atención sobre un tipo de comida, en el mismo modo como lo hace PIZZA HUT o BAGELMENS, indica este Tribunal que lo que suceda en el comercio y la forma en que los agentes económicos decidan hacer distinguir sus productos o servicios no puede tener la capacidad de apoyar un registro de nombre comercial, el cual se rige por las reglas contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), especialmente en su artículo 65, que fija los parámetros que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en nombres comerciales registrados. El artículo



65 antes mencionado tiene como finalidad impedir el otorgamiento del registro a un signo que se presente como engañoso o confusionista respecto de lo que él mismo predica contrastado con el giro comercial que se pretende hacer distinguir en el comercio. Si en el comercio un agente económico decide vender ensaladas bajo un signo que indique pizza, no quiere decir que el Registro de la Propiedad Industrial pueda inscribir un signo en detrimento de lo establecido por Ley. Sobre la forma de concebir al consumidor por parte de la Administración, para este Tribunal éste es un asunto que no puede ser aisladamente considerado, sino que es un tema que debe de analizarse de frente a los productos, servicios, o como en el presente asunto, al giro comercial que se pretende hacer distinguir en el comercio, y será el caso concreto el que determine si ha de tomarse un criterio de consumidor más o menos atento o altamente especializado como el que propone la apelante. El hecho de que el signo propuesto pertenezca a una cadena de franquicias venezolana tampoco es argumento que apoye el registro de un nombre comercial que sea contrario a lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Marcas. Y sobre lo establecido por el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que indica:

“Artículo 8. Nombres comerciales

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.”
(subrayado nuestro).

Dicha obligación internacional contraída por Costa Rica al adoptar dicho Convenio ha sido instrumentalizada en el artículo 64 de la Ley de Marcas:

“Artículo 64.- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.”
(subrayado nuestro).

Así, en Costa Rica el derecho de exclusiva sobre el nombre comercial no nace con su registro como si sucede con las marcas de comercio, sino por su uso en el comercio, ésta es la forma en que se da vida a lo establecido por el Convenio de París, y por ello es que en nuestro país el registro del nombre comercial resulta ser meramente declarativo y no constitutivo de derechos; sin embargo, y existiendo la posibilidad de que este tipo de signos pueda ser registrado, los que sean sometidos a la calificación registral han de cumplir con lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Marcas.

Entonces, al indicarse en el signo propuesto la palabra COOKIE, significante de galleta, tenemos que éste consiste entonces parcialmente en una designación susceptible de causar confusión en el público sobre las características de los productos comercializados por la empresa titular, artículo 65 de la Ley de Marcas, por lo que en tal sentido resulta rechazable.

CUARTO. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTABLECIMIENTO QUE SE DESEA DISTINGUIR CON EL SIGNO SOLICITADO. Pero, además de la posibilidad de que el nombre comercial resulte confusionista en el mercado, tenemos otro aspecto que impide el registro solicitado, y es el atinente a la ubicación del establecimiento que se pretende distinguir con el nombre comercial solicitado. Tal y como ya explicara este Tribunal por medio del Voto N° 266-2010 dictado a las diez horas quince minutos del quince de marzo de dos mil diez, el derecho que rige a los signos distintivos está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina argentina, española y estadounidense, completamente aplicables al caso costarricense, y si bien lo hacen refiriéndose a las marcas, lo explicado se traspone completamente al caso de los nombres comerciales:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras.



(...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.**

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de Paris contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado



un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief).” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief).” **Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”, consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

Los tratadistas argentinos Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, al comentar el tema de la territorialidad y los nombres comerciales (llamados designaciones en el derecho argentino), explican ampliamente la relación de uso territorial que ha de existir en un nombre comercial para poder acceder al registro en un país:

“Más interés, en esta parte de nuestra obra, presenta el caso de la utilización de la designación en el extranjero. Esta cuestión debe distinguirse de la del derecho de los extranjeros a gozar de la protección que la Ley otorga a las designaciones que usen dentro del territorio nacional, tal derecho está fuera de toda duda, tratándose de súbditos de países de la Unión de París, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8° de ese Convenio, y en los demás casos, en razón de lo dispuesto por los artículos 20 de la Constitución Nacional y 1° de la Ley de Inversiones Extranjeras, que requieren igual tratamiento para nacionales y extranjeros, en tanto la ley ni incluya distinciones legítimas entre esas personas. La Ley de Marcas ninguna diferenciación hace basada en la nacionalidad, domicilio o residencia del usuario de una designación, siguiendo así los lineamientos generales de nuestro orden jurídico.



Cuando la designación se utiliza en el extranjero, debe determinarse si ese uso es el que prevé el artículo 28 de la Ley. La respuesta debe ser negativa. Mientras la designación no se extiende al país mediante su uso dentro del territorio de éste, el ámbito de protección de tal designación no entra en los límites en que pueda aplicarse el Derecho argentino. Si hay un uso hipotéticamente violatorio del derecho sobre esa designación empleada exclusivamente en el extranjero ese uso puede tener lugar dentro o fuera del país. Si el uso *prima facie* ilícito tiene lugar en el país, no entrará en la zona de influencia de la designación, pues ésta, por hipótesis, solo ha tenido efectos en los mercados extranjeros. Si, por el contrario, el uso tiene lugar fuera del territorio nacional, la legislación argentina no se aplica al mismo, pues en esta materia es de orden esencialmente territorial.

Esta irrelevancia del uso en el extranjero, en cuanto a la adquisición de derechos sobre designaciones bajo la ley argentina, no se ve alterada, con las excepciones que se verán más adelante, por el régimen del Convenio de París. El artículo 8° de este Convenio dispone que el nombre comercial estará protegido en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o de registro, pero nada dice respecto a los requisitos de uso necesarios para adquirir derechos sobre esos signos, y tanto menos que el uso en el exterior tenga efectos en cada uno de los países miembros. Lo esencial de esta disposición es que, conjuntamente con la de trato nacional que prevé el artículo 2° de ese Convenio, implica que los súbditos de países miembros podrán proteger sus nombres comerciales o designaciones de la misma forma que los nacionales del país de que se trate. Sobre estas bases, se ha considerado en el Derecho alemán que el uso realizado en el extranjero no es suficiente para fundamentar la protección de los nombres comerciales y designaciones bajo ese Derecho.” **Bertone, Luis Eduardo; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L., Argentina, 1989, tomo II, p. 483-484, itálica del original.**

En concordancia con la doctrina expuesta, y como ya se indicó antes, tenemos que la Ley de Marcas acoge lo establecido en el artículo 8 del Convenio de París, y protege al nombre comercial sin necesidad de que sea registrado, sino que le otorga la categoría de derecho exclusivo por el solo hecho de que sea usado en el comercio. Pero, ¿a dónde debe darse dicho uso? De acuerdo a lo explicado sobre el principio de territorialidad y a lo expuesto por Bertone y Cabanellas, éste ha de darse en Costa Rica, territorio de protección del derecho otorgado, y al tratarse de un nombre comercial, el cual por su propia naturaleza tiene un arraigo territorial específico, ese uso se traduce en la necesidad de que éste distinga a un establecimiento cuya ubicación física esté dentro del territorio nacional. Otorgar derechos exclusivos bajo la ley costarricense para que sean utilizados fuera de nuestras fronteras no solamente crearía las contradicciones que señalan Bertone y Cabanellas sobre la aplicación de la ley, sino que crearía una injustificada distorsión en el mercado nacional, ya que se otorgaría un derecho de exclusiva que por su propia naturaleza no podrá ser utilizado en nuestro país, impidiendo que un competidor pueda utilizarlo a pesar de su no uso en el territorio de protección. Esto va en contra de la transparencia del mercado que se busca tutelar con el sistema de otorgamiento de derechos exclusivos sobre signos distintivos, cuyo sistema construido a través de la Ley de Marcas, desde su artículo primero, proscribire los actos que dentro del sistema afecten a los procesos de competencia entre agentes económicos. Por todo lo anteriormente explicado es que el hecho de que el local comercial que se pretende distinguir se encuentre ubicado en el Territorio Británico de Ultramar de Anguila, impide el otorgamiento del derecho solicitado.

QUINTO. 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, N° 7978, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas en representación de la empresa Chip A Cookie Corp., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, cincuenta y cinco segundos del siete de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose



el registro como nombre comercial del signo . 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

DESCRIPTOR

Nombres comerciales

TE: Protección del Nombres comercial

TG. Categoría de Signos protegidos

TNR. 00.42.22