



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0769-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial: “TV TIENDAS (DISEÑO)”

LOVE ME TWO TIMES SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-1929)

Marcas y otros signos

VOTO N° 719 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del siete de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro, seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de **LOVE ME TWO TIMES SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número, tres-ciento uno-cuatrocientos ochenta y tres mil quinientos sesenta y nueve, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, San José, Barrio Dent, de la Subaru doscientos metros norte, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y seis segundos del dos de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil diez, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de gestora oficiosa de **LOVE ME TWO TIMES S.A.**, solicitó el registro del signo “**TV TIENDA (DISEÑO)**”, como nombre comercial, para proteger y distinguir un establecimiento comercial que es una tienda que se dedica a las ventas televisadas de productos varios.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y ocho minutos, treinta



y seis segundos del dos de julio de dos mil diez, 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 (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de agosto de dos mil diez, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de **LOVE ME TWO TIMES SOCIEDAD ANÓNIMA.**, apeló la resolución referida, y conferida la audiencia de ley mediante resolución de las once horas con quince minutos del primero de octubre de dos mil diez, expresó agravios.

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, o a la validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

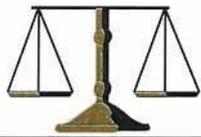
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS: Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de registro del nombre comercial denominado “**TV TIENDA (DISEÑO)**”, por cuanto estimó que el signo propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo está conformado por una bolsa de compras y la silueta de un televisor, los cuales aportan poco a la hora de determinar la distintividad que puede tener el signo en relación con el giro comercial solicitado,



por lo que el signo pretendido resulta carente de la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción y resulta inapropiable por parte de un particular, siendo que el distintivo solicitado transgrede los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios que el criterio del Registro está equivocado, ya que el signo y el nombre comercial al analizarse como un todo, revisten las características necesarias para que el consumidor lo distinga y lo identifique claramente. Si se aplicara esta misma corriente de análisis para calificar los nombres comerciales en general, nos preguntamos, cómo es entonces que un nombre comercial como “OFERTEL” verbigracia, se encuentra registrado, dentro de la misma clase 49 desde el año 2001 (No. De registro 129289)? Y se menciona OFERTEL, por ser un nombre comercial afín al nombre de mi representada, con características muy similares, como lo es que al primer contacto con la marca, ello lo induce al giro comercial de la empresa, sin que esto justifique que se está induciendo a error como lo menciona la resolución. El nombre TV TIENDA, con su diseño, a pesar de estar compuesto por dos palabras de espíritu genérico, unidas forman un nuevo nombre, el cual es original y llamativo para el consumidor. Basándonos en este criterio podemos ver como el diseño TV TIENDA visto como un todo, no es susceptible de confusión dentro del mercado al que está dirigido. Los colores llamativos del logo con la cartera y el televisor de fondo más la combinación de palabras TV TIENDA conforman un nombre particular y “pegajoso” para la mente del consumidor. A pesar de que las palabras que lo conforman podrían catalogarse como genéricas, al unirse se convierten en particulares. La resolución recurrida, en los apartados IV, V y VI, menciona que para que un nombre pueda ser registrado éste deber ser perceptible, distintivo, decoroso e inconfundible. Enfatizando primordialmente el aspecto de lo distintivo; sin embargo y a pesar de la extensa mención que se hace a lo largo de la resolución, de la carencia de la distintividad, no se apunta objetiva y contundentemente algún elemento que demuestre la tesis planteada por esa instancia, más que al posible error al que estaría expuesto el consumidor. Dónde radica que el nombre TV TIENDA pueda confundir o engañar al consumidor?. La resolución recurrida en el apartado VII, establece que mi mandante solicita registrar un signo genérico, sin embargo se niega a analizar el nombre comercial con el signo como un todo, lo cual hace la



diferencia. Ambas palabras TV y TIENDA más el signo crean un nuevo nombre, fresco y diferente para el consumidor, y deja de lado cualquier confusión o generalidad, de lo cual equivocadamente se le ha tildado.

TERCERO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DISTINTIVIDAD. 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.

Este Tribunal, en el voto 276-2007 de las doce horas con quince minutos del 16 de agosto de 2007 señaló que “...el ***nombre comercial*** es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial y distinguir su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, ***nombre comercial*** es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal como se infiere de la definición establecida en el artículo 2º de la Ley de Marcas, al estipular que el ***nombre comercial*** es un “**Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado**”.

Bajo esa misma línea de pensamiento, 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>), de lo que se deduce que la protección del ***nombre comercial***, se fundamenta en la circunstancia que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.



Tales nociones son las que revelan que el objeto del **nombre comercial**, de acuerdo con las definiciones dadas por la doctrina en general y el artículo 2° de la Ley de Marcas en particular, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose 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 productos, ubicación geográfica, etcétera, lo que le permite a la empresa ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

Ahora bien, los artículos 64 y siguientes de la Ley de Marcas, regulan los **nombres comerciales**. Teniendo como supuesto (porque así lo es), que el régimen y trámites para la protección de un **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, en lo que se refiere al examen relativo a la **admisibilidad** o no de un nombre comercial, las normas que deben ser aplicadas son los numerales 2° (ya transcrito) y 65 de la Ley de Marcas, diciendo éste lo siguiente:

“... 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”.

En consecuencia, un **nombre comercial** puede ser objeto de registración cuando cumple a cabalidad con todos los siguientes elementos: **a) perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2 de la Ley de Marcas); **b) distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2 ibídem); **c) decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y **d) inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o

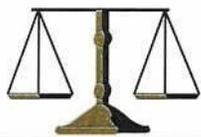


acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas).

De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2 y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7 y 8 de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial “**TV TIENDA**”, fundamentado en una falta de distintividad al estar constituido por términos genéricos de uso común, según lo estipulado en los ordinales 2 y 65 y siguientes de la citada Ley.

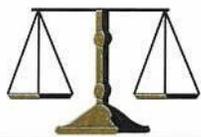
Señalado lo anterior, analizado el signo propuesto como nombre comercial, se advierte que en el caso de referencia se solicita un signo clasificado como mixto integrado por elementos denominativos y gráficos, el cual se describe así: la palabra “**TV TIENDA**”, en la parte inferior, en letras mayúsculas de color negro con amarillo, en la parte superior se denota la silueta de un televisor de color negro y blanco con una perilla de color amarillo, así como una bolsa de compras de color amarillo, blanco y negro, al frente de la bolsa se observa la frase “**TV TIENDA**”, en letras mayúsculas de color negro, en la parte superior de la bolsa, es decir, en el borde, se encuentran unas líneas de color negro, haciendo reserva el solicitante de utilizarlo en cualquier color, tamaño, acompañado de otras leyendas o frases, pudiendo ser reproducido por todos los medios que se estimen convenientes, e ir impreso, gravado o litografiado, adherido, estampado, fotografiado por cualquier medio conocido o por conocerse, en los productos que ampara o en las cajas, envoltorios o depósitos que los contengan, así como propaganda.



En este sentido, considera este Tribunal, que sin segmentar el pretendido nombre, el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir los servicios que se brindan en el establecimiento. Puede observarse, que del conjunto propuesto como nombre comercial lo que sobresale son los términos “TV” y “TIENDA”, constituyéndose en el factor preponderante.

En efecto, el elemento denominativo del signo propuesto (predomina respecto del gráfico, constituyéndose, en este caso, como el preponderante), sea, la frase “**TV TIENDA (Diseño)**”. “TV” es la sigla del vocablo “**televisión**”, que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 2149 y 2172, “*televisión*” (*de tele y visión*). *f*, *Transmisión de imágenes a distancia mediante ondas hercianas*”, y “**tienda**” (del latín *tenda*, de “*tendĕre*”, “*tender*”), es un sustantivo que entre otras acepciones alude a una casa, puesto o lugar donde se venden al público artículos de comercio al por menor, y por otra parte, lo que se pretende proteger y distinguir con el signo propuesto es un establecimiento comercial que es una tienda para realizar ventas televisadas de productos varios, vía “TV TIENDA”, salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de protección y distinción, por cuanto en el contexto del mercado nacional, por la innegable influencia que tienen los consumidores, con la “TV”, como con el término “TIENDA”, se asocian directamente con esa actividad, sea, la “*ventas televisadas de productos varios*”, por lo que vistos de manera conjunta esos vocablos para formar el signo compuesto “**TV TIENDA (Diseño)**”, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la citada actividad, y apreciado en relación directa con lo que se pretende proteger puede advertirse, que resultan términos de carácter genérico y de uso común en el giro comercial o de esta clase de negocios. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia.

Partiendo de lo anterior, considera este Tribunal, que no lleva razón la representación de la sociedad apelante cuando manifiesta que “*EL nombre TV TIENDA, con su diseño, a pesar de estar*



*compuesto por dos palabras de espíritu genérico, unidas forman un nuevo nombre, el cual es original y llamativo para el consumidor. El nombre comercial que solicita registrar mi mandante no tiene un carácter genérico, como lo establece la resolución en su apartado VII, por lo cual su registro no devengaría en el otorgamiento de un monopolio sobre ese género de productos”, ya que los vocablos que conforman la denominación “TV TIENDA (DISEÑO)”, son en forma independiente y en conjunto términos genéricos y conocidos por la población, los cuales como lo establece acertadamente el Registro **a quo** “(...) se relacionan en forma directa con el giro comercial a proteger (...) por lo que carece de la necesaria capacidad distintiva”. Por otra parte, esta Instancia no comparte lo manifestado por la sociedad apelante a folio treinta y cuatro del expediente, específicamente cuando indica o bien pregunta “Dónde radica que el nombre TV TIENDA pueda (...) engañar al consumidor?”, ello, por cuanto el Registro en ningún momento establece que el nombre comercial pretendido lleve a engaño al consumidor, si bien hace referencia a la figura del “engaño y confusión”, a modo de ilustración, no afirma expresamente, que el signo “**TV TIENDA**”, resulte engañoso a los consumidores, lo que si deja claro dicho Órgano, es que dicho signo carece de capacidad distintiva.*

En relación al diseño o parte gráfica, así como la disposición de los colores que conforman el nombre solicitado antes descrito, puede ser probable que el consumidor lo considere como una simple figura y no como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo común de los signos que conforman la parte denominativa que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los servicios o productos que se pretenden ofrecer en dicho establecimiento.

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que el nombre comercial solicitado en relación con la empresa o establecimiento comercial que se pretende proteger y distinguir carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciar dicho establecimiento en el mercado, en relación con los de la misma especie ofrecidos por los competidores.

Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento

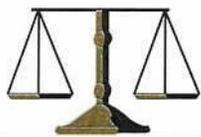


por cuanto el signo propuesto en su conjunto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

En el caso concreto, partiendo de las bases jurídicas que anteceden, se tiene que analizado en su conjunto, si bien el nombre comercial propuesto, “**TV TIENDA (DISEÑO)**”, cumple con los requisitos de la *perceptibilidad* y del *decoro*, no ocurre lo mismo con los requisitos de la *distintividad* y la *inconfundibilidad*. Esto es así, por cuanto dicho signo está compuesto por vocablos de carácter genérico y de uso común en el giro comercial o tipo de negocios como el del establecimiento para el que se solicitó. En este caso, el hecho de que la denominación solicitada para distinguir un establecimiento comercial, esté conformada por dos vocablos que por sí solos no pueden ser objeto de apropiación por ser comunes dentro del sector, determina, por una parte, carestía de distintividad, y por la otra, que existe probabilidad de que sea confundible con otros negocios de su tipo, ya que los términos utilizados en la composición del nombre comercial que se solicita expresan lo que todo comerciante pretende transmitir al público consumidor con respecto de productos iguales o similares que comercialice, por lo que, consecuentemente, cabe concluir que dicho nombre comercial tal y como se propone no puede ser objeto de registro dado el perjuicio que puede generar para los demás competidores y por no distinguir dicho establecimiento respecto de los demás de su tipo.

A todo lo anterior debe concluirse que, los nombres comerciales deben ser valorados conforme lo indica el artículo 65 y 2 de la Ley de Marcas antes citados y en ese sentido este Tribunal ha establecido que efectivamente el nombre comercial puede ser descriptivo de la actividad comercial a que se dedica ese establecimiento. Sin embargo, el nombre comercial no debe causar confusión con respecto a otros establecimientos comerciales, debe de contener en sí mismo esa característica identificadora con respecto a otros que dentro de su giro comercial expenden los mismos servicios o productos.

Los términos de uso común cuando se utilizan por sí solos, no generan la distintividad establecida en el ya citado artículo 2 de la Ley de Marcas, causando con ello confusión en cuanto a la



procedencia empresarial –artículo 65 de la Ley de Marcas– ya que esa misma denominación, tal como se indicó, puede ser utilizada por cualquier comerciante que ejerce una actividad similar o idéntica dentro de un establecimiento mercantil. Por eso es necesario que el nombre comercial esté compuesto además, de palabras o términos que constituyan el eslabón diferenciador de ese signo, por ejemplo “*Especialidades Ferreteras Mario Vásquez*” para denominar un local comercial de venta de productos ferreteros, allí el término diferenciador es el nombre de la persona.

Esa falta de distinción e identificación del nombre comercial solicitado hace que 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 y Otros Signos Distintivos indique la característica deseada: “*capaz de distinguir*”, particularidad que para el ámbito del nombre comercial es establecida por el artículo 66 de dicha ley, cuando indica que el titular de un nombre comercial puede oponerse al uso de otro igual o semejante al inscrito, cuando de este hecho se pueda causar confusión o riesgo de asociación.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la sociedad **LOVE ME TWO TIMES S.A.**, de capacidad distintiva a la que alude el artículo 2 de la ley de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como nombre comercial de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción del nombre comercial “**TV TIENDA (Diseño)**” por su falta de distintividad respecto de la sociedad o establecimiento comercial que protegería y distinguiría, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que en razón de lo expuesto resultan inatendibles. No obstante, cabe indicar, que la sociedad apelante hace alusión en sus alegatos a la inscripción del nombre comercial “**OFERTEL**” (No. De registro 129289), el cual aduce, que dicha inscripción es afín al caso de su representada, sin embargo, considera importante este Tribunal advertir al apelante, que el hecho de que una jurisprudencia anterior haya acogido la inscripción de dicho nombre comercial, tal situación, no es vinculante para esta Instancia, pues cada caso es analizado y estudiado de manera independiente.



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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de **LOVE ME TWO TIMES SOCIEDAD ANÓNIMA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y seis segundos del dos de julio de dos mil diez, la que en este acto 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22