



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2009-0315-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial “EL IMPORTADOR”**

**F.P.K. ELECTRÓNICOS, S.A., apelante**

**Registro Público de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 3002-08)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 769-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del trece de julio de dos mil nueve.**

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **F.P.K. ELECTRÓNICOS, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en 11 calle 6-67 zona 9, Ciudad de Guatemala, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintinueve minutos, diecinueve segundos del doce de enero de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial, el tres de abril de dos mil ocho, la sociedad **F.P.K. ELECTRÓNICOS, S.A.**, solicita la inscripción del nombre comercial “**EL IMPORTADOR**”, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, importación, exportación, compra y venta de toda clase de aparatos eléctricos y no eléctricos, tales como vajillas, juguetes, secadoras para el cabello, cubiertos de



acero inoxidable, cristalería, cosméticos, relojes, baterías para cocina y de comedor, teléfonos, máquinas de escribir y demás artículos que se relacionen.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, por medio de la resolución de las quince horas, veintinueve minutos, diecinueve segundos del doce de enero de dos mil nueve, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado.

**TERCERO.** Que la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en nombre de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de febrero de dos mil nueve, plantea recurso de apelación contra dicha resolución.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos de tales naturaleza que incidan en la resolución de este asunto, por circunscribirse su análisis a aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESCRIMIDOS POR LA PARTE RECURRENTE.** En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**EL IMPORTADOR**”, ya que carece de aptitud distintiva, al no poder



indicar el origen empresarial del giro comercial que se pretende proteger, careciendo de distintividad, al estar conformado por términos genéricos, que son utilizados por otros comerciantes para proteger el mismo giro comercial, por lo que de registrarse el nombre comercial solicitado, se le estaría otorgando una ventaja sobre los demás competidores, al ser términos de carácter genérico y de uso común en el giro comercial o tipo de negocios como el del establecimiento comercial solicitado, fundamentando su resolución en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 41 del Reglamento a dicha Ley.

Por su parte, la empresa recurrente basó sus agravios, en que el nombre comercial solicitado hace un uso muy particular de dos términos que conllevan a una combinación muy específica de esas dos palabras para distinguir cierto giro comercial, términos que son de carácter sugestivo, y que por ende, poseen capacidad distintiva, por no constituir el nombre habitual con el que se designa el giro comercial al que se aplicará, citando para ello un voto de este Tribunal. Alega además, que el nombre comercial solicitado, no es utilizado en forma usual o habitual para la designación de las actividades con relación a las cuales se pretende registrar ese signo distintivo, y que el mismo se encuentra inscrito en su país de origen, Guatemala, y solicitado en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Finalmente alega, que la resolución de rechazo es totalmente contradictoria al análisis de forma y de fondo que ya se había efectuado, incluso que se había ordenado su publicación, lo cual perjudica los intereses de su representada al obstaculizar el otorgamiento del signo solicitado.

**TERCERO. ANÁLISIS DE FONDO. SOBRE LA FALTA DE DISTINCIÓN DEL NOMBRE COMERIAL QUE SE PRETENDE INSCRIBIR.** La finalidad que tiene la Ley N° 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran los nombres comerciales que conforme al artículo 2 de dicha Ley, tal como lo citó el Registro, es definido como: *Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”



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, es por eso que al aludir la norma 2 citada a la finalidad diferenciadora o identificadora del nombre comercial, aunque la refiera a la empresa en su relación con las demás empresas, no tiene más remedio que hablar seguidamente de la actividad de la empresa titular del nombre comercial que debe diferenciarse de las actividades idénticas o similares que desarrollen las otras empresas. 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>).

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, que establece: “*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). En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con esos presupuestos.

Bajo ese concepto, considera este Tribunal, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que el nombre comercial que se pretende proteger “**EL IMPORTADOR**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, importación, exportación, compra y venta de toda clase de aparatos eléctricos y no eléctricos, tales como vajillas, juguetes, secadoras para el cabello, cubiertos de acero inoxidable, cristalería, cosméticos, relojes, baterías para cocina y de comedor, teléfonos, máquinas de escribir y demás artículos que se relacionen, no posee carácter alguno que lo haga distintivo en relación con otros, ya que está compuesto por palabras que no lo diferencian en especial de otros establecimientos que se dedican al mismo ramo del comercio y al mismo tiempo, el conjunto de los vocablos que lo componen tampoco le otorgan el carácter de distintivo, siendo más bien una expresión de uso genérico inapropiable por parte de un solo comerciante.

Se debe de tener muy claro que el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al definir el nombre comercial, contempla la función de distintividad, que cumple el nombre comercial, y en el presente caso, el giro de la empresa para la que se solicita el nombre



comercial “**EL IMPORTADOR**”, contiene la actividad de **“importación”**, por lo que deviene en descriptivo, sin que contenga ningún otro elemento que lo especifique, o califique, pues dicha actividad es común aún para un número de empresas comerciales y no se podría dar protección exclusiva del mismo, sólo a una empresa.

Nótese que 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, para que se cumpla con el requisito de la distintividad y no se cause confusión con respecto a otros establecimientos comerciales, por lo que debe de contener en sí mismo esa característica identificadora con respecto a otros, que dentro de su giro comercial expenden los mismos productos.

Así las cosas, 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. Aunado a ello, el signo propuesto puede ser engañoso, porque el giro de la empresa es más amplia que el de la importación, toda vez que ésta incluye además, la fabricación, exportación y la compra y venta, lo que conculca el referido artículo 65 de la Ley de Marcas.

Por último, respecto al alegato que el nombre comercial “**EL IMPORTADOR**” se encuentra inscrito en su país de origen, Guatemala, así como que fue solicitado en El Salvador, Honduras y Nicaragua, la recurrente no aportó prueba alguna en donde demuestre su dicho. Y respecto a que la resolución de rechazo es totalmente contradictoria al análisis de forma y de fondo que ya se había efectuado, y por ende, se autorizó la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, lo



cual, según la recurrente, perjudica los intereses de su representada al obstaculizar el otorgamiento del signo solicitado, merece indicar que, en el caso del Registro de la Propiedad Industrial, la competencia para emitir resoluciones finales susceptibles de ser recurridas, es ejercida por la Dirección o Subdirección de este Registro, competencia que se manifiesta a través del acto final, para la denegación de la solicitud planteada en la inscripción del derecho marcario de que se trate, ya que tanto la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como el Reglamento de dicha Ley, regulan los diferentes procedimientos y trámites para el registro de marcas y de los demás signos distintivos ante el Registro de la Propiedad Industrial. El procedimiento ordinario para registrar un signo distintivo, se inicia con la presentación de la solicitud de inscripción por parte del interesado; continúa con un examen, tanto de forma como de fondo, que hace de ésta el registrador, debiendo emitir un criterio de calificación sobre ello; y en aras, del principio de legalidad, consagrado en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, ese acto emitido por el registrador puede ser revisado. incluso de oficio, a efecto de que si el signo solicitado está dentro de las prohibiciones contempladas por Ley, se actuará según el artículo 14 *in fine* de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, denegando el registro de la marca mediante resolución fundamentada, acto final de la administración, por lo que no lleva razón la recurrente en sostener dicho alegato.

**CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Por las razones indicadas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **F.P.K. ELECTRÓNICOS, S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintinueve minutos, diecinueve segundos del doce de enero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

**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, Ley No. 8039 y



2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **F.P.K- ELECTRÓNICOS, S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintinueve minutos, diecinueve segundos del doce de enero de dos mil nueve, 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

*Nombres comerciales*

*TE: Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial.*

*TG: Categorías de Signos Protegidos*

*TNR:00.42.22*