



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-1063-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “TOURPYMES (DISEÑO)”

PYMES DE COSTA RICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8694-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 853-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas, cincuenta minutos del ocho de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-758-660, en representación de la empresa **PYMES DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA** con cédula de persona jurídica número 3-101-594583, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintitrés minutos, veintitrés segundos del ocho de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante solicitud presentada el 05 de setiembre de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Arnaldo Bonilla Quesada**, de calidades y en la condición indicadas al inicio, formuló la solicitud de inscripción del nombre comercial “**TOURPYMES (DISEÑO)**” para proteger y distinguir “*establecimiento comercial dedicado a la preparación de talleres, seminarios, ferias, congresos y asesorías en general para micro, pequeña y mediana empresa de industria, comercial y servicios.*”



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, veintitrés minutos, veintitrés segundos del ocho de noviembre de dos mil once, resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Bonilla Quesada, en la representación dicha, mediante escrito presentado el 23 de noviembre de 2011, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución emitida y en vista de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

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 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortíz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto no encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten relevantes para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. En el caso que nos ocupa, el Registro de la Propiedad Industrial determinó denegar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**TOURPYMES (DISEÑO)**” con fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo propuesto no tiene suficiente distintividad, dado que transmite la



idea al consumidor medio que se trata de un establecimiento comercial dedicado a realizar giras para el sector PYMES, por lo que resulta confuso en relación con su giro comercial. Motivo por el cual transgrede los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley citada.

La representación de la empresa recurrente, indica que el nombre solicitado debe ser valorado en su conjunto, tomando en cuenta la totalidad de sus elementos integrantes, su unidad fonética y gráfica, y no sus partes aisladas. Que el elemento denominativo del signo propuesto está conformado por una sola palabra y no por dos, la cual no induce al consumidor a asociarlo con el giro comercial del establecimiento. Agrega que el consumidor no ve el nombre en forma aislada sino que aprecia el conjunto. Aunado a ello, en este caso debe considerarse que el nombre comercial es mixto y por lo tanto su diseño permite claramente diferenciarlo de cualquier otra marca en el mercado, sin riesgo de confusión. Afirma que el término sí posee distintividad suficiente para ser objeto de protección registral, ya que cumple con las características de perceptibilidad, distintividad, decoro e inconfundibilidad, y por ello no contraviene el artículo 2 de la Ley de Marcas.

TERCERO. SOBRE LOS NOMBRES COMERCIALES. 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, que lo define como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”, de lo que se infiere 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.

Por otra parte, los artículos 68 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 41 del Reglamento a esa misma Ley, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de



febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 65 del 4 de abril de 2002, establecen expresamente que, en tratándose del régimen aplicable a las solicitudes de registro de los nombres comerciales, su modificación y anulación, éstas se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas. Así las cosas, de conformidad con lo que al efecto señalan los numerales 14 de la citada Ley y el 20 de su Reglamento, las solicitudes de registro de un nombre comercial deben necesariamente ser examinadas a fondo, a efecto de que el registrador del Registro de la Propiedad Industrial, pueda determinar que no existen impedimentos que motiven la negativa de la inscripción solicitada, con el fin de que su inscripción no produzca confusión al consumidor y que a la vez, impida que su registración sea dañina para los competidores y el comercio en general.

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO. En el presente asunto, la empresa **PYMES DE COSTA RICA, S.A.**, solicita al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial **“TOURPYMES (DISEÑO)”** para proteger un establecimiento comercial dedicado a la preparación de talleres, seminarios, ferias, congresos y asesorías en general para micro, pequeña y mediana empresa de industria, comercial y servicios.

Según la Vigésimo Segunda Edición del Diccionario de la Lengua Española, consultado en (<http://www.rae.es/drae/>), el término **“PYMES”** es una abreviación de “pequeñas y medianas empresas”:

“pyme. (Acrón. de pequeña y mediana empresa). 1. f. Empresa mercantil, industrial, etc., compuesta por un número reducido de trabajadores, y con un moderado volumen de facturación.”

Nótese asimismo que la primera parte del elemento denominativo en cuestión es el término **“TOUR”** que refiere a una excursión o gira, lo cual, en conjunto con el vocablo **“PYMES”**



alude en forma directa a excursiones o giras realizadas por pequeñas y medianas empresas y no a los servicios que se pretende brindar en el establecimiento a proteger. Por estas razones es evidente que el signo propuesto, en relación con su objeto de protección, consiste en elementos genéricos que no pueden ser apropiados por una persona física o jurídica.

Afirma el recurrente que el signo presenta características como perceptibilidad, distintividad, decoro e inconfundibilidad. Debe aceptar esta Autoridad que el nombre comercial propuesto, efectivamente es perceptible y no riñe con el decoro. Sin embargo, estas particularidades no resultan suficientes para convertirlo en signo marcario, por cuanto, tal y como afirma el *a quo*, carece de distintividad, que es una de las características que debe revestir todo signo para poder ser inscrito, y por ende su registración es improcedente, por razones propiamente intrínsecas del signo solicitado, ya que puede confundirse con otros establecimientos similares. Asimismo, expresa el apelante que por ser mixto, el diseño que se le ha adjuntado lo complementa, permitiendo que no se confunda con otros establecimientos similares. No obstante, debe recordarse que en los signos marcarios mixtos, siempre es el elemento denominativo, por ser éste su título, con el cual se hace referencia en el comercio, el término preponderante. Aunado a ello, el diseño agregado en este caso no le proporciona la distintividad suficiente para convertirlo en objeto de protección registral.

Dado todo lo anterior, no resultan de recibo en esta instancia los agravios esbozados por el apelante, considerando este Tribunal que el nombre comercial propuesto “**TOURPYMES (DISEÑO)**”, no puede ser inscrito y en consecuencia debe declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada** en representación de la empresa **PYMES DE COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos, veintitrés segundos del ocho de noviembre de dos mil once, la cual 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 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada** en representación de la empresa **PYMES DE COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos, veintitrés segundos del ocho de noviembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del Nombre Comercial **“TOURPYMES (DISEÑO)”**. 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.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Solicitud de inscripción del nombre comercial**
- Nombres comerciales prohibidos**
- TNR: 00.43.02**