

RESOLUCIÓN DEFINITIVA
Expediente 2017-0511-TRA-PI-547-18



Solicitud de inscripción como nombre comercial del signo 
Corporación Carga Tica S.A., apelante
Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-7234)
Marcas y otros signos

VOTO 0089-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y siete minutos del trece de febrero de dos mil diecinueve.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Carlos Eduardo Rodríguez Paniagua, abogado, vecino de Alajuela, cédula de identidad 2-0444-0614, en su condición de apoderado especial de la empresa Corporación Carga Tica Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-635411, domiciliada en Alajuela, cantón central, distrito primero, 450 metros este y 50 metros sur de la antigua Farmacia del Este, casa rosada de dos plantas, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:49:24 horas del 5 de octubre de 2018.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LO SOLICITADO, LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS ALEGACIONES DE LA APELACIÓN. La representación de la empresa Corporación Carga Tica S.A. solicitó la inscripción como nombre comercial del signo




para distinguir un establecimiento dedicado al desalmacenaje de mercaderías a nivel aduanal, así como al transporte nacional e internacional de dichas mercaderías, ubicado en Alajuela, cantón central, distrito primero, El Cacique de Alajuela, Terminales Unidas contiguo a la Casona Cervecera.

La Autoridad Registral rechazó la inscripción al considerar que es inadmisibles por carecer de aptitud distintiva, de conformidad con los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa apelante alega:

- 1.- Que la palabra CARGA tiene varios significados y no solamente es sinónimo de transporte.
- 2.- Que la empresa, como agencia aduanal, se dedica a múltiples actividades y no solamente a la carga y descarga de mercaderías.
- 3.- Que el signo es figurativamente evocativo, y la parte denominativa tiene aptitud distintiva.
- 4.- Que la resolución omite expresarse sobre la perceptibilidad, decoro e inconfundibilidad de la “marca”.
- 5.- Que el nombre comercial propuesto es notorio.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

TERCERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL Y SU ACCESO A LA PUBLICIDAD REGISTRAL. Es de importancia iniciar la presente resolución dejando patente el hecho de que, de acuerdo con el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, “*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro...*”; así, el artículo 64 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), indica que “*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio...*”. Entonces, tratándose de nombres comerciales, su registro o inscripción es meramente declarativo,

contrario a lo que sucede con otros tipos de signos distintivos, como por ejemplo las marcas, en donde el derecho nace con la inscripción (registro constitutivo).


Así, teniendo claro que la inscripción o no inscripción de un nombre comercial nada tiene que ver con la adquisición del derecho de exclusiva por parte de su titular, el cual está referido directamente a su uso, es de importancia puntualizar que, de acuerdo la definición dada por el artículo 2 de la Ley de Marcas, éste está llamado a identificar y distinguir a un establecimiento comercial de entre los demás; por ende, para acceder a la publicidad registral y la seguridad jurídica que ésta representa, el signo que se proponga como nombre comercial debe tener aptitud distintiva suficiente y no caer en las causales de inadmisibilidad señaladas por el artículo 65 de la Ley de Marcas.

A pesar de los agravios planteados, considera este Tribunal, al igual que el Registro de la Propiedad Industrial, que éste no posee las características necesarias para acceder a la publicidad registral.

Los signos distintivos no se analizan de forma abstracta, en sí mismos, sino que debe de tomarse en cuenta el listado propuesto para así poder relacionarlos y entender cómo será percibido por los consumidores y demás agentes económicos. En el presente asunto, el sentido de las palabras que lo conforman debe analizarse respecto del giro comercial propuesto: CARGA, en el contexto de desalmacenaje de mercaderías a nivel aduanal y su transporte nacional e internacional, será entendido por el consumidor ya sea como algo que se transporta (objeto), o como la faena de ese transporte (acción). Por esto es que, si bien la palabra “carga” puede tener varios significados, en el contexto que se utilizará será claramente entendida en uno u otro de los sentidos expuestos.

Ahora, si bien la empresa solicitante, en su calidad de agencia aduanal, posee un giro comercial amplio, ha de tenerse claro que tanto el Registro de la Propiedad Industrial como este Tribunal deben ejercer su actividad dentro del marco de calificación propuesto por el propio solicitante, y aunque el apelante manifieste que *“En nuestro caso la empresa solicitante como un todo, se conforma de múltiples actividades y no solamente de la carga y descarga de mercaderías.”*, esas múltiples actividades no se vieron reflejadas en el giro comercial propuesto en el listado de la solicitud, por lo tanto no pueden ser objeto de valoración por parte de la Administración Registral.



El signo propuesto, , viene a indicar de forma llana y directa al consumidor que el giro comercial de la empresa está referido a carga, y que ésta se lleva a cabo desde Costa Rica, y califica la característica de ser un orgullo nacional. El mapa que encontramos dentro del diseño y el uso de los colores blanco, rojo y azul tan solo refuerzan la idea de Costa Rica. Sobre la no reserva de los colores de la bandera de Costa Rica que se hace en escrito visible a folio 68 del expediente principal, se indica que éstos son un aspecto del signo que será percibido por los consumidores, y por ende forman parte esencial de la calificación. Por ello es que no se puede considerar que sea evocativo como plantea el apelante, ya que las ideas que transmite son directas, sin ambages, las cuales serán percibidas por el consumidor como meras características sin que se asocie un origen empresarial específico.

Sobre el hecho de que el Registro de la Propiedad Industrial no se refiera a la perceptibilidad, decoro e inconfundibilidad de la “marca” solicitada, ha de indicarse que dichos aspectos no son los que motivan el rechazo al nombre comercial solicitado, por lo tanto, no es necesario que la Administración se refiera a ellos como pretende el apelante.

Y sobre la notoriedad alegada, ha de recordarse que éste es un aspecto de hecho que no solamente debe ser alegado sino debidamente comprobado, por medio de elementos que permitan apreciar el cómo, dentro del mercado, la actividad que desarrolla la empresa Corporación Carga Tica S.A. es preferida de forma preeminente por los consumidores de entre su competencia inmediata. De las pruebas presentadas tan solo se puede derivar el sector en el cual se desenvuelve el giro comercial, pero de ellas no se puede establecer, por medio de comparativas, que de entre las empresas que se dedican a desalmacenaje de mercaderías a nivel aduanal y su transporte nacional e internacional, la actividad de la apelante tenga una mejor posición frente a las demás empresas que se dedican a lo mismo. Amén de lo anterior, ha de indicarse que, además, la notoriedad no necesariamente implicará que se ordene una inscripción de un signo que intrínsecamente sea inviable para acceder a la publicidad registral.

Así, resulta improcedente acoger los agravios planteados, por lo que se declara sin lugar el recurso planteado.

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 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Eduardo Rodríguez Paniagua representando a Corporación Carga Tica S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:49:24 horas del 5 de octubre de 2018, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción planteada. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Ivc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS
TG: NOMBRES COMERCIALES
TR: EMBLEMA COMERCIAL
MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.43.02