

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0525-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-4564)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0094-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinticuatro minutos del primero de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Giselle Reuben Hatounian, abogada, cédula de identidad: uno- mil cincuenta y cinco- setecientos tres, vecina de Santa Ana, San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-058770, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, La Uruca, de la Fábrica de Calzado Adoc, 100 metros al este, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:05:53 horas del 21 de septiembre de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de junio de 2020 la señora

Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó



la inscripción del nombre comercial **EN SU CASA** para proteger y distinguir, en clase 49 de la nomenclatura internacional, una vez hecha limitación el 20 de julio de 2020: *un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de creación y alojamiento de una plataforma en Internet para el comercio electrónico; y comercialización de abarrotos mediante una plataforma en Internet, con entrega a domicilio. Ubicado en San José, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa 50 metros al oeste, Edificio Numar.*

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada, a las 15:05:53 del 21 de septiembre de 2020, denegó el registro del nombre comercial, por considerar que el signo solicitado resulta inadmisibles por derechos de terceros lo que transgrede el artículo 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual la señora Giselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló la resolución supra citada, y expresó en sus agravios lo siguiente: 1. Que los signos comparten solo CASA y no es suficiente para pensar en similitud, además el diseño crea una diferenciación para el consumidor. 2. Que auditivamente tampoco hay similitud EN_SU_CASA / MICASA. 3. Que ideológicamente el signo solicitado hace referencia a algo que ocurre en la casa de una persona ajena, y a la idea del carrito de compras a alta velocidad, y además el inscrito no tiene significado en español. 4. Que el nombre comercial solicitado tiene características distintivas suficientes para evitar cualquier riesgo de confusión y de asociación empresarial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente:

Único: En el Registro de la Propiedad Intelectual, desde el 17 de septiembre de 2010, se encuentra inscrito a nombre de CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., el nombre comercial “MICASA”, en clase 49 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *un establecimiento dedicado a la comercialización de productos de consumo masivo (entre ellos productos de limpieza, comestibles y del hogar). Ubicado en San José, Hatillo centro, costado sur de la Iglesia Sagrado Corazón, registro 203743. (folios 4-5 expediente principal)*

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) en su artículo 2, define el nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”, es decir, su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa y por ello; al igual que las marcas, debe de cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección, entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

Al respecto y en cuanto al análisis de inscripción de un nombre comercial, hay que recurrir al artículo 65 de la Ley de marcas, que señala:

Artículo 65°- Nombres comerciales inadmisibles. 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 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 44-IP-2018, del 7 de septiembre del 2018, enumera las principales características del nombre comercial:

[...]

- *El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.*
- *Un comerciante puede utilizar mas de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.*
- *El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón de social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o estar una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.*

El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social. [...]

El nombre comercial debe entonces tener capacidad de identificar, distinguir, y no causar confusión en los medios comerciales o en el público, por lo que en el caso que nos ocupa es necesario, siguiendo las pautas contempladas en el numeral 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, realizar un cotejo entre el signo propuesto y el signo solicitado, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos sin causar confusión en los terceros ni riesgo de asociación empresarial.

Los signos en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO



Para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de creación y alojamiento de una plataforma en Internet para el comercio electrónico; y comercialización de abarrotes mediante una plataforma en Internet, con entrega a domicilio. Ubicado en San José, Barrio Cuba, de la iglesia Medalla Milagrosa 50 metros al oeste, Edificio Numar.

NOMBRE COMERCIAL INSCRITO

MICASA

Para proteger y distinguir: *un establecimiento dedicado a la comercialización de productos de consumo masivo (entre ellos productos de limpieza, comestibles y del hogar). Ubicado en San José, Hatillo centro, costado sur de la Iglesia Sagrado*

Corazón.

Estima este Tribunal que lleva razón el Registro en lo resuelto en la resolución recurrida, en virtud de que el componente denominativo **EN SU CASA** y **MICASA**, coinciden en la palabra **CASA**, que puede llevar desde la óptica **visual** a confundir al consumidor, si bien el signo solicitado se acompaña de un diseño de una casa y de un carrito de supermercado, esto no es suficiente para impedir dicho riesgo de confusión.

Desde el punto de vista **auditivo** los signos poseen una fonética semejante, pues al tener en común el término casa, hace posible que tengan una sonoridad sumamente parecida al oído del consumidor.

En el campo **ideológico** evocan un mismo concepto en la mente del consumidor, en el sentido que ambos cuentan con el término casa, no se puede obviar que las expresiones “en su casa” y “micasa” evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que este relacionaría la actividad comercial de uno y otro signo.

En cuanto al giro comercial, el signo "EN SU CASA", hace referencia a un establecimiento de comercialización electrónica de productos, mientras que "MICASA" se refiere a un establecimiento de comercialización física, siendo que los productos a comercializar por ambos se encuentran vinculados, y por ende se determina que los giros comerciales están estrechamente relacionados, y evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de error, confusión y asociación empresarial sería inevitable.

Los agravios expresados por la recurrente, con respecto a que el nombre comercial solicitado tiene características distintivas suficientes para evitar cualquier riesgo de confusión y de asociación empresarial, y el considerar que gráfica, auditiva e ideológicamente no hay similitud, no son de recibo por parte de este Tribunal, conforme al proceso de confrontación de los signos efectuado.

Es importante recordar a la apelante, que para que proceda la inscripción de un signo este debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto, sea, que no presente similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico con respecto a otro, por lo que de incurrir en alguna de estas similitudes compete a la Administración Registral, proceder con su rechazo, en protección del titular del signo inscrito.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia y citas legales, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:05:53 horas, del 21 de septiembre de 2020, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de

inscripción del nombre comercial  .

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA.**, en contra de la resolución final dictada por

el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:05:53 del 21 de septiembre del 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

NOMBRES COMERCIALES

TE: NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS
PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL
REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL
TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS
TNR: 00.42.22

PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: NOMBRES COMERCIALES
TNR: 00.43.03