

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0406-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL

**COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES
DE ATENAS R.L., apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-2042)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0112-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con veintinueve minutos del veintiuno de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Carlos Álvarez Ulate, mayor, casado, ingeniero agrícola, titular de la cédula de identidad 502210065, vecino de Alajuela, en su condición de gerente general con facultades de representante legal de **COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ATENAS R.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:10:42 horas del 31 de mayo de 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, el 7 de marzo de 2019 el representante de **COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ATENAS R.L.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad




Industrial, la inscripción del nombre comercial **BENEFICIO EL DIAMANTE COOPEATENAS R.L.**, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y venta de café bajo los tipos molido, tostado, semitostado, verde y soluble, ubicado en Alajuela, Atenas, Atenas, contiguo a estación de servicio, planta alta supermercado.

Mediante resolución final dictada a las 10:10:42 horas del 31 de mayo de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó el signo solicitado al considerarlo inadmisibles porque afecta derechos de terceros, transgrediendo lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978.


Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de junio de 2019, el representante de la solicitante interpuso recurso de apelación, y expresó como agravios lo siguiente: Que el nombre comercial pretendido se compone de varios signos distintivos, como se aprecia del cotejo fonético entre el signo solicitado “BENEFICIO EL DIAMANTE COOPEATENAS R.L.” y el nombre comercial inscrito, entre los cuales no existe confusión, por cuanto este último está conformado por un nombre compuesto, mientras que el nombre comercial solicitado, cuenta con suficientes elementos distintivos; por tal razón, el registrador tiene una apreciación errónea de los signos al cotejarlos, pues indica que estos coinciden en los vocablos “EL DIAMANTE”, pero la composición del signo inscrito, por el contrario, lleva otra connotación fonética, generando diferencia entre los signos ya que no suenan ni se escuchan igual.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



1. Nombre Comercial  , titular MONTAÑAS DEL DIAMANTE S.A., registro 259746, inscrita desde el 23 de febrero de 2017, para proteger: Un establecimiento dedicado a la producción de café y el procesamiento de la semilla de café en todas sus fases: su siembra, recolección, secado, tostado, empacado, distribución, comercialización y venta nacional e internacional. Ubicado en San José, Cantón de Dota, Distrito Santa María, un kilómetro al norte del parque de Santa María (folios 11 y 12 del expediente principal).



2. Marca de fábrica  , titular MONTAÑAS DEL DIAMANTE S.A., registro 260075, inscrita desde el 24 de febrero de 2017, y vigente hasta el 24 de febrero de 2027, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger: El café en todas las fases de su proceso: el café en semilla, en grano, en granel, tostado o sin procesar, empacado y/o listo para su consumo (folios 13 y 14 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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. Una vez realizado el proceso de confrontación del nombre

comercial cuyo registro se solicita , con los signos inscritos



, este Tribunal no comparte el criterio vertido por el Órgano *a quo*, el cual denegó el signo solicitado, aplicando lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978 (en adelante Ley de Marcas); por las razones que se dirán.

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 que lo define como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un establecimiento.”

De ahí, que 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; esto es 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 anterior 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. 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/tema/2763/Nombres-comerciales-emblemas.html>).

Señala también la doctrina que, el registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones del nombre comercial:

1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. (Guerrero Gaitán, Manuel. El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.265)

En este contexto, 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.

Es así como los nombres comerciales se distinguen por su giro comercial, siendo esta su principal función al diferenciarlos de otros, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos; en este orden de ideas, el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar un nombre comercial:

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 subrayado y destacado en negrita no es del texto original).

En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registro cuando cumple a cabalidad con los tres elementos característicos que todo signo distintivo debe cumplir; a saber:

- a) **Su perceptibilidad:** entendida como la necesidad de que el signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo.

- b) **Su distintividad:** que es la función esencial del signo distintivo, (y en este caso del nombre comercial) y que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. Según lo ha establecido la jurisprudencia internacional “la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia emitida el 25 de setiembre de 1998. Proceso No. 23-IP-98)

- c) **Su susceptibilidad de representación gráfica:** que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial; esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo.

Con base en lo expuesto, un nombre comercial es objeto de registro, cuando cumple con los tres requisitos antes señalados y esencialmente para el caso concreto con la característica primordial de todo signo marcario, sea la distintividad, siempre y cuando no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda.

En consecuencia y con base en lo expuesto, corresponde la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y el 24 de su Reglamento, por lo que se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, el giro comercial y los productos que protegen.

Signo solicitado		Nombre comercial Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y venta de café bajo los tipos molido, tostado, semitostado, verde y soluble, ubicado en Alajuela, Atenas, Atenas, contiguo a estación de servicio, planta alta supermercado.
Signo inscrito		Nombre comercial Un establecimiento dedicado a la producción de café y el procesamiento de la semilla de café en todas sus fases: su siembra, recolección, secado, tostado, empacado, distribución, comercialización y venta nacional e internacional Ubicado en San José, Cantón de Dota, Distrito Santa María, un kilómetro al norte del parque de Santa María. Marca de fábrica El café en todas las fases de su proceso: el café en semilla, en grano, en granel, tostado o sin procesar, empacado y/o listo para su consumo.

Así, en el caso concreto, examinados en su conjunto el nombre comercial solicitado y los signos inscritos, desde el punto de vista **gráfico**, se desprende que el signo pretendido



es mixto, de grafía sencilla y letras de color verde, cuenta a su lado derecho con dos pinos de color verde, los que se utilizan en el sector del cooperativismo, una especie de semilla en color amarillo acompañada de dos hojas verdes. Por su parte, los signos



registrados son mixtos, formados por un óvalo de color azul, con su fondo blanco, dentro del cual se hallan dos montañas simulando una cordillera, las cuales son de color vino y verde, en medio de las montañas se aprecia la imagen del sol, en su parte superior se forma un arco con las palabras Beneficio Montañas del Diamante en letras color negro y en la parte inferior forma la especie de un arco asemejando las ramas de una planta de café con un diamante en el medio. Como se desprende del análisis anterior, debe agregar este Tribunal que la parte figurativa en los signos enfrentados no son ni siquiera similares en su diseño, colores y ubicación sobre la parte denominativa de estos, lo que representa una carga diferencial absoluta entre los signos que nos ocupan y que permite una coexistencia en el mercado, sin probabilidad alguna de crear en el público consumidor el mínimo grado de riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial.

Por otra parte, desde el punto de vista **fonético**, la pronunciación del elemento preponderante a juicio del Órgano *a quo*, es en su totalidad la parte denominativa existente en ambos signos, sea la palabra “**EL DIAMANTE**”. Considera este Tribunal que no lleva razón el *a quo*, toda vez que los demás elementos que acompañan al nombre comercial solicitado “**BENEFICIO EL DIAMANTE COOPEATENAS R.L.**”, al pronunciarlo en su globalidad, frente a los signos inscritos “**BENEFICIO MONTAÑAS DEL DIAMANTE**”, se escuchan al oído del

consumidor completamente diferentes; además, el nombre comercial pretendido refiere al origen empresarial del producto, pudiendo el consumidor identificar cada uno de los signos sin probabilidad alguna de crear confusión; por el contrario al escuchar la palabra “**EL DIAMANTE**”, puede el consumidor considerarla como un escudo ornamento y no como una referencia empresarial.

Desde el punto de vista **ideológico**, es claro que los signos en disputa destacan en su parte figurativa y al contener una serie de elementos denominativos y gráficos que no evocan una idea similar o idéntica en la mente del consumidor. Como se logra apreciar el nombre

comercial propuesto , versus los signos inscritos



, en su conjunto son distintos; el consumidor ubicará al signo propuesto específicamente con el cantón número 5 de la provincia de Alajuela en Costa Rica, elemento que le otorga distintividad, no generando un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, por cuanto este al traer los signos a la mente concluirá que, se trata de signos disímiles y con un origen empresarial diferente.

En cuanto al giro comercial, es menester indicar por este Tribunal que, al poseer los signos en disputa la suficiente distintividad, no causará un riesgo de confusión o asociación en el consumidor, ya que podrá identificar los productos o servicios de las empresas en relación con su giro o actividad comercial.

Finalmente, concluye este Tribunal que el nombre comercial solicitado



, tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los signos inscritos



, y en razón de ello deriva la procedencia de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de un nombre comercial constituye el fundamento de su protección de conformidad con lo establecido por los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas, porque no solo le otorga al establecimiento comercial de que se trate o a su giro comercial, una identidad propia que la hace diferente con respecto a otros signos distintivos, sino que además le proporciona al consumidor elementos para que pueda distinguirlo eficazmente, evitando así que se pueda presentar alguna confusión o asociación con respecto a su origen empresarial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, considera este Tribunal que el nombre comercial solicitado no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó por parte el Órgano *a quo*, sean los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento, por lo que resulta procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Carlos Álvarez Ulate, en su condición de apoderado general de **COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ATENAS R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:10:42 horas del 31 de mayo de 2019, la cual se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la solicitud presentada, si otro motivo ajeno a lo aquí examinado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Carlos Álvarez Ulate, en su condición de apoderado general de **COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ATENAS R.L.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:10:42 horas del 31 de mayo de 2019, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial pretendido



, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y venta de café bajo los tipos molido, tostado, semitostado, verde y soluble, ubicado en Alajuela, Atenas, Atenas, contiguo a estación de servicio, planta alta supermercado. 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 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

NOMBRES COMERCIALES

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22