

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0656-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad del nombre comercial “SURF CLUB LA OVEJA NEGRA”**

**CREPÚSCULO TRIUNFAL S.R.L., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 249781)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO 0202-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas veinte minutos del quince de marzo de dos mil dieciocho.***

***Recurso de apelación*** interpuesto por el señor **Wenceslao Mendioroz Nogaró**, mayor, casado, empresario, vecino de Guanacaste, playa Tamarindo, pasaporte número 92297450, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **CREPÚSCULO TRIUNFAL S.R.L.**, cédula de persona jurídica 3-102-446650, con domicilio en Guanacaste, Santa Cruz, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:01:30 horas del 10 de octubre de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de febrero de 2017, el señor **Carlos Gamboa Meneses**, mayor, casado, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **LA OVEJA NEGRA BAR Y BOQUERIA, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-497415, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la acción de nulidad contra el registro del nombre comercial “**SURF CLUB LA OVEJA NEGRA**”, bajo el número de expediente **2015-10554**, propiedad de la empresa **CREPÚSCULO TRIUNFAL S.R.L.**

**SEGUNDO.** Que el señor **Wenceslao Mendioroz Nogaro**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **CREPÚSCULO TRIUNFAL S.R.L.**, fue notificado de la solicitud de nulidad, en fecha 5 de junio de 2017 y en fecha 14 de junio de 2017, el señor **Mendioroz Nogaro**, contestó dicha solicitud.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:01:30 horas del 10 de octubre de 2017, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978, se procede a: 1) *Declarar con lugar la solicitud de nulidad del nombre comercial SURF CLUB LA OVEJA NEGRA inscrita bajo el Registro número 249781, que distingue: “Un establecimiento comercial dedicado a lecciones de surf y alquiler de tablas de surf, alojamiento y restaurant de los alumnos. Ubicado en Playa Tamarindo, 100 al este del Banco Nacional, Santa Cruz, Guanacaste” propiedad de CREPÚSCULO TRIUNFAL S.R.L. **NOTIFÍQUESE...**”.*

**CUARTO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 17 de octubre de 2017, el señor **Wenceslao Mendioroz Nogaro**, en su condición citada, apeló la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de ley expreso agravios y en razón de ello, conoce este Tribunal.

**QUINTO.** 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

*Redacta la juez Díaz Díaz, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos

con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **“SURF CLUB LA OVEJA NEGRA”**, con el registro número **249781**, inscrito el **28/01/2016**, para para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a lecciones de surf y alquiler de tablas de surf, alojamiento y restaurant de los alumnos. Ubicado en Playa Tamarindo, 100 al este del Banco Nacional, Santa Cruz, Guanacaste”* propiedad de **CREPÚSCULO TRIUNFAL S.R.L.** (ver folio 13 del legajo de apelación)
2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **“LA Oveja Negra BAR Y BOQUERIA DESDE 1973” (diseño)**, con el registro número **199110**, inscrito desde el **19/02/2010**, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, bocas, restaurante. Ubicado en San José, camino a Ciudad Colón, diagonal del semáforo intermitente”*, propiedad de **LA OVEJA NEGRA BAR Y BOQUERIA, S.A.** (ver folio 14 del legajo de apelación)
3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **“La Oveja Negra HOTEL ECOTURÍSTICO” (diseño)**, con el registro número **231590**, inscrito el **18/11/2013**, para para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a servicios prestados para la preparación de alimentos y bebidas para el consumo así como los servicios prestados procurando el alojamiento y la comida asegurando el hospedaje de personas de forma temporal, actividades conexas como deportes de recreación y aventura, ubicado en Alajuela, Turrucare, 3 kilómetros al sur de la Iglesia”*, propiedad de **LA OVEJA NEGRA BAR Y BOQUERIA, S.A.** (ver folio 15 del legajo de apelación)

---

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra

hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN DEL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la solicitud de nulidad interpuesta por la representación de la empresa **LA OVEJA NEGRA BAR Y BOQUERIA, S.A.**, contra el registro **249781**, del nombre comercial “**SURF CLUB LA OVEJA NEGRA**” para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a lecciones de surf y alquiler de tablas de surf, alojamiento y restaurant de los alumnos. Ubicado en Playa Tamarindo, 100 al este del Banco Nacional, Santa Cruz, Guanacaste”*, cuyo propietario es la empresa **CREPÚSCULO TRIUNFAL S.R.L.**, en virtud que al realizar el cotejo entre los signos determina que el signo “**SURF CLUB LA OVEJA NEGRA**”, es susceptible de causar confusión entre los receptores de los productos y servicios que distinguen el signo antes mencionado, adicionado a ello los nombres comerciales: “**LA Oveja Negra BAR Y BOQUERIA DESDE 1973**” (diseño) y “**La Oveja Negra HOTEL ECOTURÍSTICO**” (diseño), fueron inscritos con anterioridad al registro **249781**.

Por su parte el apoderado generalísimo de la empresa recurrente **CREPÚSCULO TRIUNFAL S.R.L.**, inconforme con lo resuelto, manifestó en sus agravios que el Registro de la Propiedad Industrial se basa en la literalidad de las palabras “la oveja negra”, sin considerar la prueba ofrecida y con ello se viola el debido proceso, por no atender el principio de realidad, en la materia sancionatoria administrativa; el Registro tampoco argumenta el rechazo de la prueba y no enfatiza en las diferencias que existen en los negocios, el negocio de mi representada consiste fundamentalmente en un club de surf, las actividades de alojamiento y alimentación son mínimas y no importantes, por lo tanto no se puede producir confusión alguna en la mente del consumidor.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Con respecto al caso bajo estudio el nombre comercial “**SURF CLUB LA OVEJA NEGRA**””, cuyo registro se solicita anular, al revisar los argumentos de la parte apelante, así como la resolución venida en alzada, concuerda este

Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y determina que existen suficientes elementos de prueba que demuestran el mejor derecho para otorgar la titularidad del signo en discusión a la empresa **LA OVEJA NEGRA BAR Y BOQUERIA, S.A.**, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Es importante destacar que 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 indica 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 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, lo que revela que el objeto del nombre comercial es poseer 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.

Al respecto, 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 <https://www.monografias.com/trabajos11/emble/emble.shtml>)

Por ende, el régimen para la protección, modificación y anulación del nombre comercial es muy similar al de la marca, de ahí que, los nombres comerciales están regulados en los artículos 64 a 69 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978. En el artículo 68 de dicha Ley, se establece que el procedimiento de registro de un nombre comercial, su modificación y anulación se hará siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas. De esta forma se puede indicar que la figura del “**derecho de prelación**”, regulado en el capítulo de las marcas en general, es aplicable no solo a las marcas propiamente dichas, sino también para los nombres comerciales.

En esta conceptualización contribuye también la aplicación directa del objeto de la citada Ley regulado en su artículo 1, el que reza:

*“Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. [...]”*

Lo anterior en concordancia con el artículo 41 del Reglamento a Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que literalmente establece:

*“Artículo 41.- Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.”*

Asimismo, se debe citar el artículo 4 inciso a) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

*“Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:  
a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, **la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua**, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*

*Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. ...” (es destacado en negrita es nuestro)*

De acuerdo a la normativa expuesta, y con base a la prueba aportada, se constata que la empresa **LA OVEJA NEGRA BAR Y BOQUERIA, S.A.**, es quien primero presentó la solicitud de los nombres comerciales: **“LA Oveja Negra BAR Y BOQUERIA DESDE 1973” (diseño)**, registro número: **199110**, presentado el 18 de noviembre de 2009 e inscrito el 19 de febrero de 2010 y **“La Oveja Negra HOTEL ECOTURÍSTICO” (diseño)**, registro número: **231590**, presentado el 08 de agosto de 2013 e inscrito el 18 de noviembre de 2013, por el contrario el signo solicitado para su nulidad **“SURF CLUB LA OVEJA NEGRA”**, registro número: **249781**, fue presentado por la empresa **CREPÚSCULO TRIUNFAL S.R.L.**; el 03 de noviembre de 2015 e inscrito el 28 de enero de 2016, razón por la cual, le favorece el derecho prelación a la empresa **OVEJA NEGRA BAR Y BOQUERIA, S.A.**, puesto que se presentaron con anterioridad en relación al signo de la empresa apelante **CREPÚSCULO TRIUNFAL S.R.L.**

A hora bien, resulta claro realizar un cotejo y analizar los nombres comerciales enfrentados, dado que son el signo distintivo que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 65 nos brinda los criterios para rechazar el 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.”*

NOMBRE COMERCIAL QUE SE PRETENDE ANULAR: <b>“SURF CLUB LA OVEJA NEGRA”</b>	NOMBRE COMERCIAL INSCRITO: <b>“LA Oveja Negra BAR Y BOQUERIA DESDE 1973” (diseño)</b>	NOMBE COMERCIAL INSCRITO: <b>“La Oveja Negra HOTEL ECOTURÍSTICO” (diseño)</b>
TITULAR: <b>CREPÚSCULO TRIUNFAL S.R.L.</b>	TITULAR: <b>LA OVEJA NEGRA BAR Y BOQUERIA, S.A.</b>	TITULAR: <b>LA OVEJA NEGRA BAR Y BOQUERIA, S.A.</b>
REGISTRO NÚMERO <b>249781</b>	REGISTRO NÚMERO <b>199110</b>	REGISTRO NÚMERO <b>231590</b>
INCRITO: <b>28/01/2016</b>	INCRITO: <b>19/02/2010</b>	INCRITO: <b>18/11/2013</b>
PARA PROTEGER Y DISTINGUIR: <i>“Un establecimiento comercial dedicado a lecciones de surf y alquiler de tablas de surf, alojamiento y restaurant de los alumnos. Ubicado en Playa Tamarindo, 100 al este del Banco Nacional, Santa Cruz,</i>	PARA PROTEGER Y DISTINGUIR: <i>“Un establecimiento comercial dedicado a la venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, bocas, restaurante. Ubicado en San José, camino a Ciudad Colón, diagonal del semáforo intermitente”</i>	PARA PROTEGER Y DISTINGUIR: <i>“Un establecimiento comercial dedicado a servicios prestados para la preparación de alimentos y bebidas para el consumo así como los servicios prestados procurando el alojamiento y la comida asegurando el hospedaje de personas de forma temporal, actividades conexas como deportes de</i>

Guanacaste”		<i>recreación y aventura, ubicado en Alajuela, Turrucare, 3 kilómetros al sur de la Iglesia”</i>
-------------	--	--

Desde el punto de vista gráfico, como puede observarse, el nombre comercial que se solicita su nulidad es denominativo, mientras los pertenecientes a la empresa **LA OVEJA NEGRA BAR Y BOQUERIA, S.A.**, son mixtos, reflejando los signos en cotejo, el término “**LA OVEJA NEGRA**” como elemento predominante, puesto que los vocablos **SURF CLUB - BAR Y BOUERÍA - HOTEL ECOTURÍSTICO**, que conforman los nombres comerciales son elementos secundarios que no aportan distintividad y están estrechamente ligados por la relación de servicios que brindan, creando la posibilidad de riesgo de confusión o asociación al creer el consumidor que estos signos pertenecen a un mismo origen empresarial, que es precisamente lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Desde el punto de vista fonético presentan similitud sonora en cuánto al término “**LA OVEJA NEGRA**”, y el consumidor puede creer que los signos tienen un mismo origen empresarial, máxime que comparten el factor tópico preponderante.

Desde un punto de vista ideológico, a criterio de este Tribunal, los signos presentan una similitud de carácter conceptual, representando la misma idea al consumidor pudiendo causarle confusión al no contar el signo “**SURF CLUB LA OVEJA NEGRA**” con la distintividad suficiente que permita identificarlo e individualizarlo con los nombres comerciales inscritos, razón por la cual no cabe la posibilidad de la coexistencia registral del signo inscrito, ya que del análisis en conjunto realizado se demuestra, que se dan más semejanzas que diferencias en la plano gráfico, fonético e ideológico.

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, decreto ejecutivo 30233-J, en su inciso e) indica: “(...) *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o **servicios** que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]*”, por lo que procede analizar si los servicios a los que se refieren los nombres comerciales pueden ser asociados.

Los servicios del nombre comercial: “**SURF CLUB LA OVEJA NEGRA**”, para proteger en **clase 49**: “*Un establecimiento comercial dedicado a lecciones de surf y alquiler de tablas de surf, alojamiento y restaurant de los alumnos. Ubicado en Playa Tamarindo, 100 al este del Banco Nacional, Santa Cruz, Guanacaste*”, “**LA Oveja Negra BAR Y BOQUERIA DESDE 1973**” (**diseño**), para proteger en **clase 49**: “*Un establecimiento comercial dedicado a la venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, bocas, restaurante. Ubicado en San José, camino a Ciudad Colón, diagonal semáforo intermitente*” y “**La Oveja Negra HOTEL ECOTURÍSTICO**” (**diseño**), para proteger en **clase 49**: “*Un establecimiento comercial dedicado a servicios prestados para la preparación de alimentos y bebidas para el consumo así como los servicios prestados procurando el alojamiento y la comida asegurando el hospedaje de personas de forma temporal, actividades conexas como deportes de recreación y aventura, ubicado en Alajuela, Turrucares, 3 kilómetros al sur de la Iglesia*”, de lo anterior se desprende, que el giro comercial del signo “**SURF CLUB LA OVEJA NEGRA** se encuentran inmersos en los servicios subrayados en negrita de los signos registrados con anterioridad, por tal razón considera este Tribunal que los servicios confrontados son los mismos y están relacionados con el giro comercial que se pretende su nulidad.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que del análisis en conjunto de los signos, por su similitud gráfica, fonética e ideológica, al compartir en su parte denominativa el término “**LA OVEJA NEGRA**”, propicia un riesgo de confusión tanto directo como indirecto en el consumidor medio, aunado a ello el nombre comercial “**SURF CLUB LA OVEJA NEGRA**”

protege y distingue, el mismo giro en relación a los nombres comerciales **“LA Oveja Negra BAR Y BOQUERIA DESDE 1973” (diseño)** y **“La Oveja Negra HOTEL ECOTURÍSTICO” (diseño)**, titular de ambos la empresa **OVEJA NEGRA BAR Y BOQUERIA, S.A.**, razón de lo confundible y riesgo existente, contraviniendo lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto a los agravios indicados por el representante de la empresa **CREPÚSCULO TRIUNFAL S.R.L.**, del estudio realizado por la autoridad registral, se determinó que la prueba ofrecida no logra demostrar distintividad en relación a los nombre comerciales en conflicto, en virtud de ello se aplica la normativa correspondiente en observancia del principio de legalidad que impera en este caso sobre el principio de realidad, el fin por parte de la administración en cuanto a la nulidad en este caso es enmendar la calificación errónea por parte del Registro para evitar inexactitudes registrales, no se está tomando a la ligereza por parte del registro el trámite de nulidad ya que es un remedio procesal amparado en el principio de legalidad, siendo este el principio rector en la administración pública.

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto el señor **Wenceslao Mendioroz Nogaro**, apoderado generalísimo de la empresa **CREPÚSCULO TRIUNFAL S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:01:30 horas del 10 de octubre de 2017, la que en este acto debe confirmarse, anulándose el nombre comercial **“SURF CLUB LA OVEJA NEGRA”** para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a lecciones de surf y alquiler de tablas de surf, alojamiento y restaurant de los alumnos”*.

**SEXTO 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, No. 8039, del 12 de

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Wenceslao Mendioroz Nogaro**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **CREPÚSCULO TRIUNFAL S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:01:30 horas del 10 de octubre de 2017, la que en este acto se confirma, declarando **con lugar la acción de nulidad** del nombre comercial “**SURF CLUB LA OVEJA NEGRA**”, registro número **249781**, propiedad de la empresa **CREPÚSCULO TRIUNFAL S.R.L.** 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*

**DESCRIPTORES**

***NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA***

***TG: INSCRIPCION DE LA MARCA***

***TNR: 00.42.90.***