

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2008-638-TRA-PI

Solicitud de la marca “SPORTEC DISEÑO”

SPORTEC GYM EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 4933-08)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO No.024-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del catorce de enero de dos mil nueve.

Recurso de apelación planteado por el señor Ricardo Castro Domínguez, mayor de edad, casado, médico, vecino de San Pedro de Montes de Oca, cédula de identidad uno-trescientos veintiuno-novecientos ochenta y cuatro, en su condición de apoderado generalísimo sin limite de suma de **SPORTEC G Y M EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica tres-ciento uno- novecientos ochenta y cuatro, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y nueve minutos y trece segundos del once de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiséis de mayo de dos mil ocho, el señor Davis Meras Bower, en su condición de Presidente de la sociedad **SPORTEC G Y M EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA**, presentó solicitud de registro del nombre comercial



se reservan los colores negro, blanco y gris, para proteger y distinguir un establecimiento de comercialización y distribución de equipos para acondicionamiento físico y práctica del deporte, incluyendo máquinas para ejercicios, pesas, bicicletas estacionarias, artículos diversos para realizar ejercicios y para brindar servicios en materia de esparcimiento, educación, deportes, gimnasia, acondicionamiento físico, rutinas de ejercicios en grupo, enseñanza del deporte, preparación mental del deportista, asesoría sobre entrenamientos internacionales, organización de torneos y competencias, mantenimiento y reparación de equipos para el acondicionamiento físico.

SEGUNDO. Que la solicitante del citado nombre comercial, se pronunció con relación a lo prevenido y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas, treinta y nueve minutos y trece segundos del once de agosto de dos mil ocho, dispuso: ***“POR TANTO /(...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...). NOTIFÍQUESE”***.

TERCERO. Que el señor Ricardo Castro Domínguez, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **SPORTEC INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** se encuentra inscrito el signo distintivo como nombre comercial “**SPORTEC**”, bajo el acta de registro número 94331, inscrito el 4 de enero de 1996, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de artículos deportivos y de acondicionamiento físico. (Ver folio 39).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial “**SPORTEC**” Diseño”, conforme la prohibición dada por el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto considera que contraviene en parte lo establecido por dicho numeral, al encontrarse inscrito el nombre comercial “**SPORTEC**”, determinando duplicidad de identidad y la falta de distintividad en el signo propuesto.

Por su parte, alega el apelante que el rechazo del nombre comercial se fundamenta en la existencia del nombre comercial inscrito **SPORTEC** y que no se toma en cuenta que la referida inscripción no fue renovada desde el 4 de enero de 2006, por lo que se encuentra caduca y no constituye un obstáculo para la inscripción solicitada.

Merece señalarse, que mediante resolución emitida por este Tribunal a las quince horas del veintinueve de octubre de dos mil ocho, se confirió audiencia a la sociedad recurrente, la cual no se apersonó a presentar sus alegatos y pruebas de descargo.

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL. En cuanto al “*nombre comercial*” el

artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 del 06 de enero del 2000, lo define como el: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”.

Al respecto, la doctrina señala que el nombre comercial es: “(...) *el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa[...]* El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas (...)” (**LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022**). 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.

Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada, regula los nombres comerciales. El numeral 65 establece sobre los nombres comerciales inadmisibles y al efecto impone: “*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.*” De la anterior disposición se deduce, que un nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión, en el mercado al público consumidor, sobre la identidad del establecimiento

identificado con un nombre o sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se comercializa. Respecto a su registro, merece tener presente que conforme el párrafo segundo del artículo 67 de la citada Ley *“El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular.”*

En consecuencia, un nombre comercial, es objeto de registración cuando cumple con la característica esencial de todo signo marcario, sea la distintividad, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda; además, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito.

QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial **“SPORTEC” (DISEÑO)** fundamentado en una falta de distintividad por la duplicidad de identidad con el nombre comercial inscrito **“SPORTEC”** propiedad de **SPORTEC INTERNACIONAL, S. A..**

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial pretendido y el inscrito con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica y fonética en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación al diseño o parte gráfica que conforma el nombre comercial solicitado, el cual lo constituye cuatro líneas curvas en color verde y gris y sobre ellas la parte denominativa SPORTEC, tal y como se muestra en el resultando primero, puede ser probable que el consumidor lo considere como una escueta silueta u ornamento y no como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad de la parte denominativa de los nombres comerciales, que es en definitiva la que en este caso recordará el

consumidor.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, las actividades que pretende desarrollar el nombre comercial solicitado están relacionadas con las del inscrito. Adviértase, que nombre comercial inscrito protege desde el 4 de enero de 1996 un establecimiento comercial dedicado a la venta de artículos deportivos y de acondicionamiento físico, y el solicitado pretende distinguir un establecimiento de comercialización y distribución de equipos para acondicionamiento físico y práctica del deporte, incluyendo máquinas para ejercicios, pesas, bicicletas estacionarias, artículos diversos para realizar ejercicios y para brindar servicios en materia de esparcimiento, educación, deportes, gimnasia, acondicionamiento físico, rutinas de ejercicios en grupo, enseñanza del deporte, preparación mental del deportista, asesoría sobre entrenamientos internacionales, organización de torneos y competencias, mantenimiento y reparación de equipos para el acondicionamiento físico. El hecho de que ambos listados de actividades estén relacionados entre sí, pertenezcan al mismo sector comercial o ramo, abonado a que los nombres de los establecimientos presentan similitud, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos nombres comerciales.

En este sentido cabe recordar que es precisamente la primera impresión en el consumidor la que interesa a efectos de deslindar si existe posibilidad de confusión, y es allí, donde los vocablos iguales (SPORTEC) juegan un papel de gran relevancia pues permiten concluir que tal posibilidad de confusión es real y por ende un impedimento para la concesión del nombre comercial solicitado.

En relación a lo alegado por el recurrente, en el sentido de que el rechazo de la inscripción solicitada no consideró que el nombre comercial propiedad de Sportec Internacional S.A. se encuentra caduca desde el 4 de enero del 2006, tal aseveración no puede ser de recibo, tal y

como lo indica el Registro en la consideración de los recursos planteados, el nombre comercial no está sujeto a renovación, su registro, conforme el párrafo segundo del artículo 67 de la Ley de Marcas transcrito, es de duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Ricardo Castro Domínguez, en representación de **SPORTEC GYM EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y nueve minutos, trece segundos del once de agosto de dos mil ocho, la cual se confirma.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en lo considerado y citas legales expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Ricardo Castro Domínguez, en representación de **SPORTEC GYM EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y nueve minutos, trece segundos del once de agosto de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.- **NOTÍFIQUESE.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES

TE: PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORIAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR:00.42.22