

**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente N° 2018-0054-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción del nombre comercial:**

**Lizbeth Lorena Soto Salazar, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2017-9452)**

**Marcas y Otros Signos**

**VOTO N° 0297-2018**


*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las once horas con quince minutos del diecisiete de mayo del dos mil dieciocho.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora **Lizbeth Lorena Soto Salazar**, mayor, casada dos veces, comerciante, cédula de identidad número 1-0714-0734, vecina de San Isidro de Coronado, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:14:52 horas del 18 de diciembre del 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de setiembre del dos mil diecisiete, la señora **Lizbeth Lorena Soto Salazar**, de calidades



y condición dicha, solicitó la inscripción del signo  como nombre comercial para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a la venta de cristalería, peluches, juguetes, artículos de zapatería, de bazar, librería, supermercado, tienda, cosméticos, confitería, ferretería, adornos floristería, artesanía, y línea blanca, juegos de mesa, ropa de hombre y de mujer”.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 15:14:52 horas del 18 de diciembre del 2017, resolvió con fundamento en el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, “[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”

**TERCERO.** Mediante escrito presentado el doce de enero del dos mil dieciocho, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora **Lizbeth Lorena Soto Salazar**, en su condición personal, interpuso recurso de revocatoria con apelación en susidio, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las 10:38:17 horas del 23 de enero del 2018, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las 10:41:21 horas, del 23 de enero del 2018, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

**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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**


### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial quedó inscrito desde el 10 de agosto de 1990, el nombre comercial “**REMATE, EL**”, bajo el registro número 72830, a favor de la empresa **ALMACEN DOS POR UNO S.A.**, para proteger en clase 49 “un establecimiento comercial dedicado a la venta al por mayor y al detalle de telas, artículos para el hogar y de vestir”.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el presente caso la señora Lizbeth



Lorena Soto Salazar, solicita la inscripción del signo  como nombre comercial para proteger y distinguir, “un establecimiento dedicado a la venta de cristalería, peluches, juguetes, artículos de zapatería, de bazar, librería, supermercado, tienda, cosméticos, confitería, ferretería, adornos floristería, artesanía, y línea blanca, juegos de mesa, ropa de hombre y de mujer”. En la publicidad registral se encuentra inscrito el nombre comercial “**REMATE, EL**” el cual protege y distingue, “un establecimiento dedicado a la venta al por mayor y al detalle de telas, artículos para el hogar y de vestir”, propiedad de la empresa **ALMACEN DOS POR UNO S.A.**

El Registro haciendo el cotejo del signo finalmente, y de conformidad con el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del nombre comercial solicitado, por considerar que el giro comercial que se pretende proteger se relaciona con el giro comercial inscrito, porque la cristalería, adornos, artesanía, por ejemplo, forman parte de los artículos del hogar, y los artículos zapatería forman parte de los artículos de vestir; por lo que el consumidor podría asumir que devienen del mismo origen empresarial.

Por su parte, la empresa recurrente por medio de su mandante, entabla formal recurso de apelación, argumentando, **1-** Que no hay riesgo de confusión, el nombre comercial solicitado debe ser analizado en su totalidad cuenta con diseño y colores los cuales carece el nombre comercial inscrito, gráficamente son completamente distintos. **2-** Discrepan de que la palabra ALMACENES no ofrece ninguna distintividad, por tratarse de un término “genérico” y que la frase “de todo a 500\*1000\*2000, es un tema informativo sobre los precios de los productos. El nombre solicitado no debe ser dividido ni desmembrado. **3-** Que, respecto al nombre comercial inscrito, la única coincidencia es la palabra “remate”. **4-** La sociedad titular del nombre comercial **REMATE, EL**, sociedad que tiene el plazo vencido por lo que no existe interés actual.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida



en alzada, determinó que entre el nombre comercial propuesto presentado por la señora Lizbeth Lorena Soto Salazar, y el registro que se encuentra inscrito “**REMATE, EL**” propiedad de la empresa ALMACENES DOS POR UNO, existe similitud, no solo entre los signos, sino que además los giros comerciales se relacionan, siendo procedente el rechazo de la solicitud.

Para mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, tenemos que el nombre

comercial “**REMATE, EL**” registro 72830, protege “un establecimiento comercial dedicado a la venta al por mayor y al detalle de telas, artículos para el hogar y de vestir” y el nombre comercial solicitado pretende amparar “un establecimiento comercial dedicado a la venta de cristalería, peluches, juguetes, artículos de zapatería, de bazar, librería, supermercado, tienda, cosméticos, confitería, ferretería, adornos floristería, artesanía, y línea blanca, juegos de mesa, ropa de hombre y de mujer”.

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 relacionado con el 41, ambos del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30223-J, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las

características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;

o

g) Si un de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o forma de la misma.”

Como bien ya había apuntado el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución final, el giro comercial del establecimiento que se distingue por medio del nombre comercial inscrito está directamente relacionado con el giro que se pretende distinguir con el signo solicitado, procediendo de esa manera su rechazo.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **(Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).**

El anterior comentario, aplicable al cotejo de nombres comerciales, en el presente caso ha de ser aplicado contrario sensu, gracias a la cercanía apuntada, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

El artículo 65 de la Ley de Marcas, que indica:

“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.” (subrayado nuestro).

En este sentido, al ingresar la solicitud del signo propuesto a la corriente registral el operador jurídico debe proceder con su análisis y determinar que no exista ninguna causal de inadmisibilidad que impida su protección. Para el caso bajo examen, no es posible para la Administración registral conceder el registro solicitado ante la existencia de un signo inscrito semejante al peticionado, procediendo de esa manera con el rechazo de la solicitud tal y como esa manera se determinó en el presente caso.

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: “La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, [...]”, en este sentido, la administración registral, debe proteger al signo registrado, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Mediante la cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.

Al respecto, afirma la doctrina al señalar, que: “Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”. (LOBATO, *op. cit.*, p. 288).

De la normativa y doctrina anteriormente indicada, se concluye que la protección de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad industrial, no solo recae en su titular, sino que además es parte integral de la actividad que ejerce dicha instancia administrativa como coadyuvante en la

administración de justicia. Por lo que, ante la identidad contenida entre los signos cotejados, el Registro de la Propiedad Industrial, debió proceder con la inadmisibilidad del nombre comercial propuesto “**ALMACENES el Remate de todo a 500\* 1000\* 2000 (diseño)**”, por aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Señala la solicitante y a su vez apelante, que no hay riesgo de confusión, el nombre comercial solicitado debe ser analizado en su totalidad cuenta con diseño y colores los cuales carece el nombre comercial inscrito, gráficamente son completamente distintos. En razón de lo alegado por la recurrente, es criterio de este Tribunal, que existe riesgo de confusión empresarial, ya que al ver en su globalidad la parte denominativa “**ALMACENES el Remate de todo 500\* 1000\* 2000 (diseño)**”, del signo solicitado con la parte denominativa “**REMATE, EL**”, del distintivo inscrito, se aprecian muy similares, en lo referente al término “**el Remate**” (propuesto), con el elemento “**REMATE, EL**”, (inscrito), resultando a nivel visual, auditivo y conceptual, sumamente parecidos, tal y como lo determinó la Autoridad Registral y que comparte este Tribunal.

De lo anterior, el consumidor al ver estos elementos en forma sucesiva pensará que los giros comerciales de uno y otro signo tienen un mismo origen empresarial, de ahí que la marca pretendida puede perjudicar al titular registral y es justa causa para determinar la inadmisibilidad del signo solicitado. En cuanto a que el signo propuesto posee una un diseño y colores que lo hace distinto al signo inscrito, al respecto, debe indicarse al apelante que, el elemento distintivo en el nombre comercial solicitado es el término “**el Remate**” el cual es sumamente parecido a la expresión “**REMATE, EL**” del signo registrado.

Por otra parte, debe traerse a colación el marco de calificación del registrador, que hace un análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto solicitado, en donde si encuentra un derecho de tercero que se deba proteger, porque el nombre comercial solicitado y la actividad comercial a amparar es susceptible de causar confusión con respecto al nombre comercial inscrito. En



consecuencia, tales argumentos justifican el rechazo del agravio planteado.

La apelante expone dentro de sus agravios, que discrepan de que la palabra **ALMACENES** no ofrece ninguna distintividad, por tratarse de un término “genérico” y que la frase “de todo a 500\*1000\*2000, es un tema informativo sobre los precios de los productos. El nombre solicitado no debe ser dividido ni desmembrado. Sobre este punto en particular, es importante señalar que, de la visión de conjunto del signo solicitado sobresale el elemento distintivo “**el Remate**”, siendo, que el vocablo **ALMACENES**, es una palabra genérica empleada en el lenguaje nacional para los establecimientos comerciales, la expresión “**de todo a 500\*1000\*2000**”, en relación con la palabra “**el Remate**”, señala en forma directa al consumidor que los artículos que se venden, en el establecimiento comercial, es a precios minoritarios de (**500\*1000\*2000**), por lo que carecen de aptitud distintiva. Por consiguiente, del análisis global del signo propuesto se tiene que el término preponderante es “**el Remate**” que como se indicó líneas arriba, es muy parecido a nivel visual, auditivo y conceptual, al signo inscrito “**REMATE, EL**”, lo que lleva al consumidor a un riesgo de confusión, de ahí que no sea factible su registro. Por ende, no es admisible dicho alegato.

En lo concerniente al alegato que plantea la recurrente, que la única coincidencia con el nombre comercial inscrito, es la palabra “remate”. Al respecto, es importante mencionar, que precisamente ese vocablo al que hace referencia la apelante, es el elemento de mayor percepción y que hace alusión que los signos en conflicto provienen de un mismo origen empresarial, constituyéndose éste en la parte predominante del signo y en este caso en el factor tópico de cada uno de ellos.

Finalmente, la apelante plantea que la sociedad titular del nombre comercial inscrito bajo el registro 72830, sociedad que tiene el plazo social vencido, por lo que se encuentra disuelta y por ende no es sujeta de derecho. En este alegato, la parte hace alusión al artículo 201 del Código de Comercio, el cual dispone:

---

“Artículo 201. - Las sociedades se disuelven por cualquiera de las siguientes causas:

a) El vencimiento del plazo señalado en la escritura social;

[...].”

Y señala que al existir un vencimiento del plazo social la disolución se da de pleno derecho, y aduce que esta normativa es congruente con lo que establece el artículo 67 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en lo que interesa, dice:

“Artículo 67.- El titular de un nombre comercial podrá solicitar la inscripción en el Registro de la Propiedad

El registro del nombre comercial tendrá una 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.

Un nombre comercial se registrará ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripción de los comerciantes y las sociedades civiles y mercantiles en los registros públicos correspondientes y sin perjuicio de los derechos resultantes de tal inscripción.”

Si bien como lo señala la apelante, el plazo social de la sociedad **ALMACEN DOS POR UNO S.A.**, titular del nombre comercial “**REMATE, EL**”, se encuentra vencido, tal y como se desprende de la certificación literal del 12 de enero del 2018, visible a folio 45 del expediente principal, no obstante, y aun cuando la norma señalada dispone que un nombre comercial se extingue con la empresa, no existe certeza para la Administración registral de la situación jurídica de dicho bien, dada la carencia de elementos que demuestren que el registro inscrito no se encuentra dentro del tráfico mercantil, debiendo así protegerse hasta tanto no se demuestre la inexistencia del uso de dicho nombre comercial, de conformidad con lo que se establece en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su Capítulo VI, respecto de la terminación de un registro

marcario, específicamente en lo que a una cancelación por falta de uso se refiere. Ante ello, no podría este, considerar la procedencia de dicha solicitud, siendo procedente al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial el rechazo de la solicitud de inscripción del nombre comercial de conformidad con el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 de su Reglamento.

En razón de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Lizbeth Lorena Soto Salazar**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:14:52 horas del 18 de diciembre del 2017, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la inscripción del nombre comercial “**ALMACENES el Remate de todo 500\*1000\*2000 (diseño)**”,

**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 N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la señora **Lizbeth Lorena Soto Salazar**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:14:52 horas del 18 de diciembre del 2017, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la inscripción del nombre comercial “**ALMACENES el Remate de todo 500\*1000\*2000 (diseño)**”. 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*

## **DESCRIPCIÓN**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL**

**TE: PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE  
COMERCIAL**

**TG: NOMBRES COMERCIALES**

**TNR: 00.43.10**

