

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0578-TRA-PI**



**Solicitud de nulidad del nombre comercial**

**CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen y Registro Nos. 2013-8791, 243615)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 0324-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del cuatro de julio de dos mil diecisiete.***

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Edgar Solís Carmona**, mayor, casado una vez, titular de la cédula de identidad número 1-0726-0302, en su condición de apoderado general judicial y administrativo de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-007223-05, con domicilio en San José, en contra de la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:59:02 horas del 9 de setiembre de 2016.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre de 2015, el señor **Edgar Solís Carmona**, de calidades y en su condición citada,

solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la nulidad contra el registro del nombre comercial “**MC CASH & CARRY MAXICONSUMO (DISEÑO)**”, **Registro No. 243615**, propiedad de la empresa **CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A.**

**SEGUNDO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 09:59:02 horas del 9 de setiembre de 2016, dispuso: “... *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento: I- RECHAZAR LA SOLICITUD DE NOTORIEDAD de los nombres comerciales inscritos bajo los registros 150735, 221877, 128944, 130449, 128946, 138364, 229459 y 138363 y que son propiedad de empresa CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A., lo anterior por cuanto no constan en autos los suficientes elementos de prueba para decretar tal condición. II- DECLARAR SIN LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD promovida por el Licenciado EDGAR SOLÍS CARMONA como apoderado de la empresa CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA contra el registro 243615 del nombre comercial “MC CASH & CARRY MAXICONSUMO” DISEÑO, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la distribución expendio y venta de abarrotes y víveres en general y de licores nacionales y extranjeros, ubicado en San José, diagonal a la Numar, 100 m oeste, avenida 24, cuyo propietario es CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A., en virtud de que su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito. Por lo anteriormente expuesto, dicho registro se mantiene incólume en esta resolución. ... NOTIFÍQUESE...*”.

**TERCERO.** El señor **Edgar Solís Carmona**, en su condición citada, impugnó mediante recurso de apelación la resolución antes citada, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido dicho recurso, 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la juez Ortiz Mora, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1. Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**MC CASH & CARRY MAXICONSUMO (DISEÑO)**” con el registro número de registro **243615**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la distribución expendio y venta de abarrotes y víveres en general y de licores nacionales y extranjeros, ubicado en San José, diagonal a la Numar, 100 m oeste, avenida 24”*, propiedad de CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A., **solicitada el 11 de octubre de 2013 e inscrita el 18 de mayo de 2015.** (folio 32 del legajo de apelación)
2. Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre



comercial **MUCHO MÁS QUE UN BUEN PRECIO**, con el registro número **150735**, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de productos alimenticios y otros propios de un supermercado como: ropa, electrodomésticos, expendio de alimentos preparados, prestación de servicios financieros. Ubicado en San José, avenida quinta, calles 3 y 5 Edificio Uribe y Pagés”*, cuyo titular lo es CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A., **solicitada el 24 de junio de 2004 e inscrita desde el 17 de diciembre de 2004.** (folio 40 del legajo de apelación)

3. Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre



comercial , con el registro número **221877**, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a toda clase de comercio e importador directo como también la venta de mercadería en general al mayor y al detalle incluyendo la distribución de cosméticos y medicamentos, ubicado en calles y avenidas 3 y 5, edificio Uribe y Pagés”*, cuyo titular lo es CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS SOCIEDAD ANÓNIMA, **solicitada el 12 de marzo de 2012 e inscrita desde el 5 de octubre de 2012.** (folio 43 del legajo de apelación)

4. Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **MAXI SUPERMERCADO DE DESCUENTO**, con el registro número **128944**, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento dedicado a la comercialización de productos alimenticios y otros propios de un supermercado. Ubicado en Desamparados, en el cruce entre San Miguel y San Rafael”*, cuyo titular lo es CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS SOCIEDAD ANÓNIMA., **solicitada el 19 de febrero de 2001 e inscrita desde el 4 de octubre de 2001.** (folio 37 del legajo de apelación)
5. Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **MAXICENTRO CENTRO DE MAYOREO**, con el registro número **130449**, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento dedicado a la comercialización de productos alimenticios y otros propios de un supermercado. Ubicado en San José, avenida quinta, calles 3 y 5, Edificio Uribe y Pagés”*, cuyo titular lo es CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS SOCIEDAD ANÓNIMA.,

**solicitada el 19 de febrero de 2001 e inscrita desde el 7 de diciembre de 2001.** (folio 35 del legajo de apelación)

6. Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **MAXIMERCADO SUPERMERCADO DE DESCUENTO**, con el registro número **128946**, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento dedicado a la comercialización de productos alimenticios y otros propios de un supermercado. Ubicado en San José, Avenida quinta, calles 3 y 5, Edificio Uribe y Pagés”*, cuyo titular lo es CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS SOCIEDAD ANÓNIMA., **solicitada el 19 de febrero de 2001 e inscrita desde el 4 de octubre de 2001.** (folio 34 del legajo de apelación)
  
7. Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **MAXI BODEGA MAYORISTA**, con el registro número **138364**, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento dedicado a la comercialización de productos alimenticios y otros propios de un supermercado. Ubicado en San José, Avenida quinta, calles 3 y 5, Edificio Uribe y Pagés”*, cuyo titular lo es CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS SOCIEDAD ANÓNIMA., **solicitada el 22 de marzo de 2002 e inscrita desde el 24 de abril de 2003.** (folio 39 del legajo de apelación)
  
8. Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **MAXI** con el registro número **229459**, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a supermercado de toda clase comercio e importador directo que comercializará, importará, y venderá: venta al detalle de productos alimenticios, de uso personal, limpieza, juguetes, vestuario, calzado, papelería y librería, muebles, electrónicos, implementos para el hogar y oficina. Ubicado en San José, Santa Ana Oficentro de Forum II, Torre L”*, cuyo titular lo es CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS SOCIEDAD ANÓNIMA.,

solicitada el 12 de octubre de 2012 e inscrita desde el 9 de agosto de 2013. (folio 45 del legajo de apelación)

9. Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **MAXI BODEGA**, con el registro número **138363**, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento dedicado a la comercialización de productos alimenticios y otros propios de un supermercado. Ubicado en San José, avenida quinta, calles 3 y 5, Edificio Uribe y Pagés”*, cuyo titular lo es **CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS SOCIEDAD ANÓNIMA.**, solicitada el **22 de marzo de 2002 e inscrita desde el 24 de abril de 2003**. (folio 42 del legajo de apelación)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar 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 sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta por la representación de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, contra el registro **243615**, del nombre comercial **“MC CASH & CARRY MAXICONSUMO (DISEÑO)”** para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la distribución expendio y venta de abarrotes y víveres en general y de licores nacionales y extranjeros, ubicado en San José, diagonal a la Numar, 100 m oeste, avenida 24, cuyo propietario es la empresa Consultores de Negocios S.A., en virtud que como se explicó, en el procedimiento de su inscripción no se contravino con lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como tampoco, lo advertido por los artículos 4 y 5 de dicha Ley. Se tiene certeza entonces que el registro 243615 fue emitido acorde a derecho y por ende el mismo se mantiene incólume con la presente resolución. Al respecto manifestó que los argumentos de la parte solicitante de la nulidad, así como la prueba aportada por esta y que fue detallada en la resolución recurrida, no constituye por sí sola suficiente para demostrar un uso anterior en el mercado de los signos propiedad de*

la empresa accionante del presente proceso. Lo anterior, debido a que únicamente aportó certificaciones de los registros de su propiedad y videos sobre supuestos anuncios publicados de los cuales no se tiene certeza de cuando fueron promocionados, ni con qué magnitud, y, en consecuencia, no existe ningún indicio o elemento probatorio adicional que permita arribar a la certeza de la existencia del uso anterior de los nombres comerciales de la empresa Corporación de Supermercados Unidos S.A.

Agregó el Registro que, el nombre comercial no incurre en ninguno de los supuestos de prohibición establecidos por el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ello debido a que el signo cuestionado por el presente proceso de nulidad no es susceptible de causar confusión en los medios comerciales y el público consumidor, ni tampoco en cuanto al origen empresarial, esto en virtud de las diferencias que goza el mencionado signo respecto a los nombres comerciales de la empresa Corporación de Supermercados Unidos S.A. Señaló el Registro que no se advierte que dicha inscripción haya sido realizada con inobservancia de la normativa legal aplicable por lo que debe confirmarse su inscripción. Estableció además que, contrario a lo planteado por el representante de Corporación de Supermercados Unidos, tampoco se advierte la existencia de la mala fe por parte de la empresa Consultores de Negocios S.A., puesto que su signo distintivo no guarda ninguna semejanza con los inscritos por el accionante del presente proceso, así como tampoco, existe en autos ningún otro elemento de prueba o indicio que nos permita determinar tal situación, ni tampoco ningún aprovechamiento injusto por parte del titular del registro 243615, aclarándose que lo anteriormente acotado se hace única y exclusivamente en relación con el signo tal y como se encuentra inscrito. Concluyó que el solicitante no demostró la notoriedad de sus signos, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ende no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que buscan resguardar los derechos con que goza un signo calificado de notorio.

Por otra parte, inconforme con lo resuelto, el apelante en su escrito de apelación, expresó como agravios los siguientes:

- 1- Indica todos los registros marcarios inscritos a favor de la Corporación de Supermercados Unidos Sociedad Anónima.
- 2- Alega que ese vocablo de “**MAXI**” dentro de la marca inscrita, es lo que viene a incidir en sus marcas, ya que todas giran alrededor de ese término.
- 3- Manifiesta su derecho de prioridad de uso del término “**MAXI**”, así como que su marca es renombrada, ya que la notoriedad de su signo se le ha agregado a través del tiempo un elevado prestigio o sea un goodwill muy alto por asignársele una excelente calidad.
- 4- Expresa la mala fe del titular de la marca que se pretende anular, aprovechándose del prestigio que la marca “**MAXIPALÍ**” ha adquirido a través de los años, con los múltiples establecimientos mercantiles y resulta inaceptable que la empresa **CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A.** haya optado por proteger su marca con la denominación “**MAXI**”.

**CUARTO. SOBRE LA FIGURA DEL NOMBRE COMERCIAL.** Prima facie, 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 informa 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.

Es eso, de manera especial, 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 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 a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas; en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>).

Por ende, el régimen y trámites para la protección, modificación y anulación del nombre comercial es muy similar al de la marca, y de ahí que, el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de los nombres comerciales, señalando que: “... *Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas...*”, dado que, ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas que establece: “... *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.*”.

Es de hacer notar que, si bien existen diferencias entre las denominaciones sociales y los nombres comerciales, como por ejemplo, que las primeras tienen por fin identificar a la

sociedad y los nombres comerciales son el distintivo de la actuación de un empresario en el tráfico económico, en el plano práctico es difícil hacer tal distinción, toda vez que como lo aprecia Manuel Lobato: “... *El nombre comercial guarda una estrecha vinculación con las denominaciones sociales. Teóricamente ambos derechos poseen ámbitos distintos. La denominación social tiene por fin identificar a la sociedad y el nombre comercial es el distintivo de la actuación de un empresario en el tráfico económico...No obstante lo cual, parece difícil distinguir en la práctica la actuación en el tráfico económico de la identificación, ya que una empresa se identifica cuando actúa en el tráfico y no puede identificarse sin que tal identificación suponga también una actuación en el tráfico... No se debe admitir la coexistencia en el tráfico de nombres comerciales y de denominaciones sociales idénticas por los problemas de confusión que la convivencia de los distintos títulos trae consigo...*” (LOBATO Manuel, **Comentario a la Ley17/2001,de Marcas, Editorial Civitas, Primera Edición, 2002, págs. 1027 y 1028**)

Bajo esta tesitura, se estima entonces, que está comprendido tanto el nombre comercial con el que la persona identifica su actividad empresarial en el mercado, como aquel empleado para distinguir su establecimiento comercial, por lo que la adquisición del derecho sobre el nombre comercial, se obtiene por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa, conforme lo dispone el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que respecto a este punto, indica lo siguiente: “**Artículo 64.- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial.** *El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.*”, protección que fue tutelada en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial -suscrito por nuestro país- en el que se reconoce la protección del nombre comercial en todos los países de la Unión, sin necesidad de depósito o de registro, que forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio, ya que: “... *El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio...*”, de manera tal, que la

protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo respecto al establecimiento o la actividad económica que despliegue la empresa, por lo que es el uso lo que permite que se consolide como tal y se mantenga su derecho de exclusiva.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso del nombre comercial



, cuyo registro se solicita anular, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que el signo inscrito por la empresa **CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.A.**, no contraviene los supuestos del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. Avala este Órgano de Alzada los fundamentos dados por el a quo en cuanto al cotejo realizado entre los signos inscritos, al considerar que son totalmente diferentes gráfica, fonética e ideológicamente, así como que tampoco se comprobó ante esta instancia la notoriedad ni el uso anterior en el territorio nacional de los signos propiedad de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, aspectos que para este Tribunal resultan irrelevantes en el caso concreto, en razón de lo anteriormente señalado que los signos son totalmente diferentes gráfica, fonética e ideológicamente, distinguibles claramente uno del otros para el consumidor medio. Como consecuencia de lo anterior, sea no demostrarse la notoriedad de la marca del apelante en autos, y resultar este aspecto irrelevante en razón de lo dicho, es criterio también de este Tribunal que resulta inaplicable lo establecido en el artículo 6 bis inciso 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en cuanto a la mala fe en la inscripción del signo que nos ocupa, por parte de su titular en Costa Rica sea la empresa **CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A.**, no consta prueba suficiente que demuestre fehacientemente que ha existido mala fe por parte de dicha empresa al momento de solicitar el registro del nombre comercial y concluyera con la inscripción y uso del mismo, en detrimento de los intereses comerciales de la empresa

solicitante de la nulidad. Cita este Tribunal, en relación a la causa de nulidad fundada en la mala fe y el concepto formulado, al autor Carlos Fernández Novoa, que refiere a la resolución de la Primera División de Anulación de la OAMI de 28 de marzo de 2000, citando el fundamento número 11:

*“... La mala fe es un concepto jurídico estricto en el RMC. Conceptualmente, la mala fe puede entenderse como una “intención deshonesta”. Ello implica que por mala fe se puede entender prácticas desleales que suponen la ausencia de honradez por parte del solicitante de la marca en el momento de presentar la solicitud. ...” FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid 2004, p. 639. ...”.*

Y en este sentido, la mala fe alegada no logra demostrarse mediante los elementos de prueba adjuntos al expediente; y así las cosas, al considerar esta instancia de alzada que los signos son totalmente distinguibles para el público consumidor, no puede aplicarse al caso concreto las prohibiciones establecidas en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que este Registro tuvo por plenamente demostrado que dicho registro no contraviene los supuestos allí establecidos, procediendo declarar sin lugar la solicitud de nulidad, en cuanto a estos alegatos.

En este mismo orden de ideas, este Tribunal es del criterio de que en el nombre comercial



el factor preponderante y que visualiza el consumidor es “CASH & CARRY”, y el término “MAXICONSUMO”, es un elemento secundario, parte del signo que no viene a incidir en la identificación de la marca en el mercado. Sin embargo con respecto al agravio del apelante en cuanto alega que el vocablo “MAXI” dentro de la marca inscrita, es lo

que viene a incidir en sus marcas, ya que todas giran alrededor de ese término, es criterio del Tribunal que el término “MAXI” significa según el Diccionario de la Real Academia Española *“Del lat. maxīmus. 1. elem. compos. Significa 'muy grande' o 'muy largo'. Maxifalda.”*; por lo que corresponde a un vocablo descriptivo, que se puede usar indistintamente en las propuestas que se hagan ante el Registro, siempre que vaya acompañado de otro término que lo distinga. Por el uso de MAXI no es dable cancelar un signo distintivo porque es un elemento de uso común necesario en el comercio.

En cuanto al alegato del derecho de prioridad de uso del término “MAXI”, debe establecer este Tribunal que este derecho se valora sobre signos similares o idénticos, a efecto de determinar quién tiene un mejor derecho, pero en este caso, tal y como se ha dicho repetidamente, los signos son diferentes, además de que “MAXI” es un término que describe una cualidad, “de más”, “de máximo”, no es susceptible de ser protegido como marca, por lo que la figura de derecho de prioridad no es valorable, y por las mismas razones también lo referente al uso anterior del signo.

Finalmente, en cuanto al alegato de la apelante que la marca es renombrada y que la notoriedad de su marca se le ha agregado a través del tiempo un elevado prestigio o sea un goodwill muy alto por asignársele una excelente calidad, pese a que ya este Tribunal estableció que no resulta relevante el agravio de notoriedad por las razones dadas, valga decir que en caso de que el signo fuere realmente renombrado, situación que no consta en el expediente, deberá de ser por todo el conjunto de términos que conforman los signos inscritos y no solo por un vocablo como “MAXI”, que tal como se indicó es descriptivo de una cualidad.

Este Tribunal llega a la conclusión de que lleva razón el representante de la empresa **CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A.**, titular del nombre comercial inscrito



ya que, al hacer el análisis de los signos en su conjunto, los inscritos y el que se pretende anular, son totalmente diferentes en su parte preponderante tanto denominativa como figurativa. El hecho que conlleven el término “MAXI”, tal como se indicó, no las hace similares, ya que este corresponde a un término descriptivo que no puede ser sujeto a inscripción en forma unilateral, debe de existir en la propuesta otro término que lo distinga de entre los demás.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edgar Solís Carmona**, en su condición de apoderado general judicial y administrativo de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:59:02 horas del 9 de setiembre de 2016.

**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 de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edgar Solís Carmona**, en su condición de apoderado general judicial y administrativo de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS**

**UNIDOS S.A.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:59:02 horas del 9 de setiembre de 2016. Se declara



sin lugar la solicitud de nulidad del nombre comercial **MAXICONSUMO**, **Registro No. 243615**, propiedad de la empresa **CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A.** 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.***