

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0171-TRA-PI



Solicitud de registro como nombre comercial del signo

Terra Equipos S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-12028)

Marcas y otros signos

VOTO 0432-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Carolina Jiménez Fonseca, egresada de Derecho, vecina de Moravia, cédula de identidad 1-1364-0395, en su condición de apoderada especial de la empresa Terra Equipos Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-329575, domiciliada en San José, Santa Ana, Autopista a Santa Ana, del puente de Fórum un kilómetro al este, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:13:46 horas del 28 de febrero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. El 12 de diciembre de 2017, la señora Jiménez Fonseca en su representación indicada, solicita se inscriba como nombre comercial el signo



Alquiler de equipos para construcción

para distinguir un establecimiento comercial dedicado al servicio de alquiler y venta de maquinaria de primera calidad para realizar trabajos industriales en general, construcción e infraestructura, ubicado en San José, Santa Ana, carretera a Ciudad Colón, del Centro Comercial Plaza Vía Colón trescientos metros al oeste.

SEGUNDO. Por resolución de las 15:13:46 horas del 28 de febrero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó lo solicitado.

TERCERO. El 12 de marzo de 2018 la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las 14:31:26 horas del 14 de marzo de 2018.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa la deliberación de ley.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHO PROBADO. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios a nombre de Telefónica S.A.




registro 121312, vigente hasta el 31 de julio de 2020, para distinguir en clase 37 servicios de construcciones y reparaciones (folio 10 expediente principal).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de similitud entre los servicios y el giro comercial, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que su denominación social es igual al nombre comercial pedido, que los servicios de la marca inscrita en clase 35 son muy distintos, y que no hay riesgo de confusión en el consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Analizado el signo solicitado versus la marca inscrita, los servicios y giro comercial de uno y otro listado, así como los argumentos planteados por el apelante, considera este Tribunal que, en aplicación del marco de calificación que rige el tema de registro de signos distintivos, debe confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
	
Servicios	Giro comercial
Clase 37: servicios de construcciones y reparaciones	Alquiler y venta de maquinaria de primera calidad para realizar trabajos industriales en general, construcción e infraestructura

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J.

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, 1^{era} edición, 2002, pág. 293)**

Es argumento de la apelante que los servicios son diferentes, más no puede ser acogido, ya que realiza la comparación con un listado de la clase 35, mientras que el cotejo efectuado por el Registro de la Propiedad Industrial fue con la marca de la clase 37 descrita en el hecho tenido por probado, por ende, su agravio se rechaza, ya que es evidente que están relacionados por estar todos dirigidos al sector construcción e infraestructura.

Sobre el agravio que indica que debe otorgarse el registro por coincidir el signo pedido con el nombre de la empresa, es de importancia para la presente resolución realizar precisiones

conceptuales respecto de la relación existente entre los nombres comerciales y las denominaciones o razones sociales. La constitución de sociedades mercantiles de acuerdo a las figuras jurídicas reguladas por el Código de Comercio costarricense ha de contener la razón o denominación social escogida, artículo 18 inciso 6, y de acuerdo al artículo 103 de ese mismo cuerpo legal deberá ser distinta de cualquier otra preexistente, y además, se indica que para que la denominación escogida pueda gozar de la protección que se otorga a los nombres comerciales registrados, éste debe inscribirse ante el Registro de la Propiedad Industrial, siendo ambas inscripciones independientes entre sí, artículo 245 de dicho cuerpo normativo. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece en su artículo 8 que el nombre comercial debe protegerse sin obligación de registro, en consonancia con tal postulado el artículo 64 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), señala que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, indicándose en el párrafo primero del artículo 67 que su registro es facultativo. Pero, para acceder al registro, el signo propuesto como nombre comercial ha de pasar por el marco de calificación registral conformado especialmente por el artículo 65 de la Ley de Marcas, que indica en que supuestos un nombre comercial no puede ser admitido para conformarse en un derecho publicitado, y por los derechos previos de terceros que le puedan ser oponibles.

Por ello es que no resulta ser un punto de apoyo para la solicitud del nombre comercial el hecho de que lo pedido coincida con la denominación social de la empresa solicitante, ya que gozan de independencia la una de la otra, y la inscripción de las denominaciones sociales se rige por reglas distintas a las atinentes para los nombres comerciales. Las sociedades mercantiles deben utilizar por Ley una razón social, la cual puede estar incluso constituida solamente por números, decreto ejecutivo 33171-J, pero, si se desea que además ese identificador comercial obtenga la categoría de nombre comercial publicitado, debe de atenerse a las reglas impuestas por la Ley de Marcas para este tipo de signos distintivos:

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.

Así, por todo lo anteriormente indicado es que se considera que, contrario a lo esgrimido por la apelante, si existe la posibilidad de que el consumidor se vea confundido, ya que lo pedido consiste parcialmente en un signo susceptible de causar confusión en el público sobre la procedencia empresarial de los servicios comercializados.

Por lo anterior, en aplicación de lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Marcas, corresponde declarar sin lugar el recurso planteado, confirmándose la resolución recurrida.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Carolina Jiménez Fonseca representando a la empresa Terra Equipos S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:13:46 horas del 28 de febrero de 2018, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como



nombre comercial del signo *Alquiler de equipos para construcción* . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33