

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0136-TRA-PI

Oposición a inscripción de nombre comercial “GS CENTROAMERICA (diseño)”

GS CENTROAMERICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-10663 acumulado con 2016-9056)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0492-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de setiembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Pedro José Dávila Álvarez**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula 7-063-450, en representación de la empresa **GS CENTROAMERICA S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-695739, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:54:12 horas del 10 de febrero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de noviembre de 2015, el señor **Hubert Solís Fallas** en representación de la empresa costarricense **COSTA RICA ACEITE VERDE S. A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-678364 solicitó la inscripción del nombre comercial **“GS CENTROAMÉRICA (diseño)”** para proteger y distinguir *“un establecimiento comercial dedicado a la venta y fabricación de productos automotrices”*, solicitud que fue tramitada en el expediente **2015-10663**, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Los edictos de ley correspondientes a la solicitud referida fueron publicados los días 30 de junio, 1° y 4 de julio de 2016 en La Gaceta No 126, 127 y 128 y una vez transcurrido el término conferido en ellos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de agosto de 2016, el **licenciado Pedro José Dávila Álvarez**, en representación de la empresa **GS CENTROAMERICA S.A.** formuló oposición a la inscripción del nombre comercial indicado, alegando el uso anterior de ese signo por parte de su representada, así como la mala fe de la solicitante.

TERCERO. Que el 14 de setiembre de 2016 el **licenciado Pedro José Dávila Álvarez**, en representación de la empresa **GS CENTROAMERICA S.A.** solicitó la inscripción del nombre comercial “*GS CENTROAMERICA (diseño)*” para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a la producción, importación, exportación, distribución, comercialización de aceites, grasas, lubricantes industriales y automotrices*”, la cual fue tramitada en el expediente **2016-09056**, con el siguiente diseño:



CUARTO. Los edictos de ley correspondientes a la solicitud indicada en el resultando anterior fueron publicados los días 26 a 28 de octubre de 2016 en La Gaceta No 205, 206 y 207.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las 14:51:29 horas del 10 de febrero de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial ordenó la acumulación de los expedientes **2015-10663** y **2016-09056** a fin de resolverlos conjuntamente.

SEXTO. Mediante resolución dictada a las 14:54:12 horas del 10 de febrero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente: “... **POR TANTO** Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley N°7978 (...), se resuelve: **I. Rechazar la**

notoriedad del nombre comercial “**GS CENTROAMERICA** ()” propiedad de **GS CENTROAMERICA S.A.** tramitada bajo el expediente 2016-9056; **II. Rechazar el uso**

anterior del nombre comercial “**GS CENTROAMERICA** ()” propiedad de **GS CENTROAMERICA S.A.** tramitada bajo el expediente 2016-9056; **III. Se declara sin lugar la oposición planteada por PEDRO JOSE DAVILA ALVAREZ, en calidad de Apoderado Especial de GS CENTROAMERICA S.A., contra la solicitud de inscripción del**

nombre comercial “**G S CENTROAMERICA** ()”, solicitada por **HUBERT SOLIS FALLAS** en calidad de **Apoderado Generalísimo de COSTA RICA ACEITE**

VERDE, la cual se acoge (...) NOTIFÍQUESE.”

SÉTIMO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Dávila Álvarez**, en la representación indicada, apeló la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal.

OCTAVO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos demostrados y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución, el siguiente:



1. Que el signo “  ” ha sido usado y puesto en el mercado costarricense por la empresa **GS CENTROAMERICA S.A.**, en la cantidad y modo de acuerdo al giro comercial de que se trata (folios 31 a 124 del legajo de apelación)

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como único hecho con este carácter y que resulta de relevancia para el dictado de esta resolución,

GS CENTROAMERICA



el siguiente: **1.** Que no se demostró la notoriedad del signo
a **GS CENTROAMÉRICA S.A**

perteneciente

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la declaratoria de notoriedad y el uso anterior del nombre comercial

GS CENTROAMERICA



propiedad de **GS CENTROAMERICA S.A.** al considerar que no se aportó documentación probatoria idónea que lo demostrara. Asimismo, al realizar el cotejo entre ambos signos concluye que existe similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, así como en su giro comercial, toda vez que ambos se refieren a la distribución de aceites y grasas automotrices, y por ello existe una alta probabilidad de establecer un vínculo entre ellos que genere confusión en cuanto al origen empresarial, en razón de lo cual aplica el



principio de prelación en favor del signo **GS CENTROAMÉRICA** solicitado por **COSTA RICA ACEITE VERDE S.A.**, declara sin lugar la oposición y en consecuencia deniega el registro del signo pretendido por la apelante.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Dávila Álvarez**, en representación de la empresa **GS CENTROAMERICA S.A.** afirma en sus agravios que la resolución del Registro es contraria a derecho por errónea fundamentación, inadecuada valoración y apreciación de la

prueba aportada y falta al principio de sana crítica respecto de los elementos probatorios de valor decisivo. Agrega que no existe, ni se ha evidenciado nexo racional entre los elementos de prueba y la conclusión, siendo que con dicha resolución se le está negando a su representada el derecho a utilizar su nombre como signo distintivo, que por derecho le corresponde. Afirma que el nombre comercial solicitado por **COSTA RICA ACEITE VERDE S. A.** es una imitación del signo distintivo de GS CENTROAMERICA S.A., el cual es un nombre comercial notoriamente usado en nuestro país desde el 28 de abril de 2015, cuando se constituyó su representada y por ello el solicitante no puede alegar desconocimiento de la existencia de dicho signo. Indica que el Registrador concluyó que no existe documentación probatoria para demostrar la notoriedad del nombre comercial pretendido por la opositora. Sin embargo, al analizar los elementos de prueba aportados se verifica que sí existen suficientes indicios que determinan esa notoriedad, así como su uso anterior por parte de GS CENTROAMERICA S. A. En este sentido, la parte apelante aporta nuevos medios probatorios, los cuales se agregan a folios 22 a 125 del legajo de apelación y advierte que con las facturas y recibos de dinero que adjunta se demuestra en forma indubitable que desde junio de 2015 su representada tiene presencia en el mercado nacional a través de los productos de la casa matriz **OLEIN RECOVERY CORPORATION** y que ha utilizado el mismo logotipo que ahora solicita registrar como nombre comercial. Asimismo, el apelante solicita la acumulación de algunos expedientes de apelación en donde figura como parte la empresa OLEIN RECOVERY CORPORATION aduciendo que éstos tratan de oposiciones y solicitudes de inscripción de signos distintivos que fabrica esa empresa, cuya planta se encuentra en Puerto Rico y se comercializan en Costa Rica a través de GS CENTROAMERICA S. A. las cuales tienen relación comercial. Con fundamento en estas manifestaciones solicita se declare con lugar su recurso, se anule la resolución recurrida y se ordene continuar con el trámite de inscripción de su signo.

Por otra parte, ante este Tribunal se apersonó **Huberth Solís Fallas** en representación de **COSTA RICA ACEITE VERDE S. A.** quien manifiesta que efectivamente la empresa

opositora no aportó prueba alguna que fundamente la declaratoria de notoriedad o el uso anterior de su signo y en razón de ello solicita se declare sin lugar el recurso de apelación que ésta interpuso y se mantenga en todos sus extremos la resolución venida en Alzada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y LA OPOSICIÓN A UN REGISTRO MARCARIO CON FUNDAMENTO EN EL USO ANTERIOR POR PARTE DE OTRO TITULAR. El principal agravio que expone el apelante es que su representada ostenta un mejor derecho a obtener el registro del nombre

GS CENTROAMERICA



comercial

en razón de su uso previo en el mercado costarricense.

De este modo, resulta importante un rápido examen sobre la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de los nombres comerciales, y también de los principios de prelación y uso anterior, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“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...”

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 su protección se fundamenta en que es el más sencillo, natural y eficaz **medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil**, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

Esto revela que el nombre comercial tiene una función puramente distintiva, reuniendo en un signo la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, de lo que se colige que con este signo 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

Por otra parte, los artículos 68 de la citada Ley de Marcas y el 41 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002), disponen expresamente que **a los nombres comerciales les son aplicables los mismos procedimientos establecidos para el registro de las marcas**. Por otra parte, el artículo 65 de esa misma Ley, dispone que no pueden acceder a la protección registral aquellos nombres comerciales que consistan total o parcialmente en una denominación que pueda causar confusión sobre *la identidad, naturaleza, actividades, 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*.

Respecto del principio de prelación, el artículo 4 de la Ley de citas establece que:

“Artículo 4º. Praelación 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.*

*b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, **el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.***

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.

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo..." (Agregado el énfasis)

De lo anterior, queda claro entonces que la prelación es el **derecho preferente de adquirir u obtener el registro de un signo**, en relación con otros signos que aún no estén inscritos, concediéndole esa prerrogativa a quien lo haya usado con anterioridad y de buena fe en el comercio.

En este sentido, el hecho de haber usado un signo con anterioridad a la fecha en que un tercero presenta la solicitud de inscripción de uno similar, constituye una defensa que puede ser utilizada por quien la está usando previamente para oponerse a ese registro, tal como lo describe el artículo 17 de la ley de citas:

*Artículo 17°- **Oposición con base en una marca no registrada.***

*Una **oposición sustentada en el uso anterior de la marca** se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.*

***El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días** contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la*

marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión.

Se evidencia de este artículo 17 que puede un tercero oponerse a registro de un signo pretendido por otro empresario, cuando ostente un mejor derecho respaldado en el uso previo, es decir, cuando tenga un **derecho preferente a obtener ese registro basado únicamente en su uso**, aunque no sea su titular registral. No obstante, ese tercero debe demostrar efectivamente ese uso anterior y además solicitar formalmente su registro dentro de los 15 días siguientes y solamente en el caso de que “...*quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos para registrar la marca, se le concederá el registro...*” (artículo 17). De lo contrario, el registro será concedido a quien haya presentado primero su solicitud, tal como lo dispone el artículo 4.

Precisamente, el **inciso c)** del artículo 8 de la citada Ley de Marcas brinda alguna protección a quien ostente el uso previo de un signo, determinando que:

“Artículo 8°. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros:

(...)

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.” (Agregado el énfasis)

El Registro de la Propiedad Industrial consideró que con la prueba presentada por **GS CENTROAMERICA, S.A.**, no se logró acreditar el uso del signo cuya inscripción pretende. No obstante, advierte este Órgano de Alzada que GS CENTROAMERICA S.A., aportó como

GS CENTROAMERICA



prueba de uso del nombre comercial , dentro de otros, los siguientes documentos:

- 1.- Fotocopias de facturas comerciales de ventas realizadas en el periodo del 1° de junio de 2015 al 6 de noviembre de 2015, en las cuales se visualiza el logotipo que ha solicitado como nombre comercial en este expediente (folios 31 a 49, 51 a 64 de legajo de apelación)
- 2.- Fotocopias certificadas de recibos de dinero de cobro realizados entre el 13 de junio y el 28 de setiembre del año 2015, en las cuales se visualiza el logotipo solicitado (folios 65 a 115 de legajo de apelación)
- 3.- Fotocopias certificadas de facturas para trámite de cobro correspondientes al periodo que va del 13 de junio al 6 de noviembre del año 2015, en las cuales se visualiza el logotipo solicitado (folios 116 a 124 de legajo de apelación)

Con lo cual, se demuestra que este logotipo; tal como ha sido solicitado para su registro como nombre comercial en este procedimiento administrativo, fue utilizado por la opositora desde junio del año 2015; esto es, con anterioridad a la solicitud por parte de **COSTA RICA ACEITE VERDE S.A.**, la cual fue presentada el 05 de noviembre del 2015.

Una vez analizado en forma íntegra el presente expediente, así como los agravios expresados por la recurrente, este Tribunal llega a la conclusión de que debe revocarse la resolución venida en Alzada, por cuanto se han aportado elementos probatorios -que si bien no logran acreditar la notoriedad de su signo-, si demuestran su uso anterior. Adicionalmente, considera

este Tribunal que el giro comercial a proteger con el signo que pretende la empresa opositora **GS CENTROAMERICA, S.A.** es idéntico al que propuso en su gestión la empresa solicitante **COSTA RICA ACEITE VERDE S.A.** y en razón de ello no es posible admitir su signo.

Respecto de la pretensión de la empresa recurrente, en el sentido de acumular otros expedientes administrativos de procesos de apelación en donde figura como parte la empresa **OLEIN RECOVERY CORPORATION** no resulta de recibo ya que los expedientes no se refieren al mismo signo solicitado ni son las mismas partes.

De conformidad con las anteriores consideraciones, citas normativas y jurisprudencia citadas, este Tribunal declara **con lugar el recurso** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:54:12 horas del 10 de febrero de 2017, la cual se revoca.

QUINTO. SOBRE EL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el **licenciado Pedro José Dávila Álvarez**, en representación de **GS CENTROAMERICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:54:12 horas del 10 de febrero de 2017, la cual **SE REVOCA**



para que se deniegue el registro del signo “ GS CENTROAMÉRICA ” presentado por **COSTA RICA ACEITE VERDE S.A.** y cuya solicitud fue tramitada en el expediente **2015-10663**.

GS CENTROAMÉRICA



Asimismo, se deniega la declaratoria de notoriedad del signo  propuesto por **GS CENTROAMERICA S.A.** No obstante, se acepta el registro del nombre comercial “

GS CENTROAMERICA



” que fuera tramitado en el expediente **2016-09056**, en razón de que **GS CENTROAMERICA S.A.** acreditó su uso anterior a la solicitud presentada por **COSTA RICA ACEITE VERDE 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