
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0252-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial (PLASTICOS DE CARTAGO)

PLASTICOS DE CARTAGO (PLASTICA) S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-601)

Marcas y otros signos

VOTO 0505-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas quince minutos del veintiocho de agosto del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Luis Navarro González, mayor, casado una vez, empresario, con cédula de identidad 9-048-257, vecino de Cartago, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Plásticos de Cartago (Plástica) Sociedad Anónima, organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, y domiciliada en Cartago, cantón central, distrito oriental, de la esquina suroeste del Hospital Max Peralta, 50 metros al sur, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:48:43 horas del 25 de abril del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 9:43:19 horas del 25 de enero del 2018, el señor Carlos Luis Navarro González, en su condición indicada, solicitó la inscripción del nombre comercial **PLASTICOS DE CARTAGO**, para proteger y distinguir *“un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y venta de bolsas plásticas, gorros, vasos y platos foam y cucharas, cubiertos y tenedores plásticos”*

SEGUNDO. Que al ser las 8:13:06 horas del 19 de marzo del 2018, el representante de la sociedad Plásticos de Cartago (Plástica) Sociedad Anónima, solicita se varíe el nombre comercial al siguiente: *“Plásticos de Cartago (Plástica)”*.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:48:43 horas del 25 de abril del 2018, indicó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”*

CUARTO. Inconforme con la citada resolución el representante de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 15:52:08 del 4 de mayo del 2018 interpuso recurso de apelación en su contra y en razón de ello conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta la Jueza Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada en razón de que el signo no cuenta

con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente argumenta que el razonamiento del Registro carece de sentido pues lo que se busca es que se identifique en la mente del consumidor que el nombre está asociado con la venta de productos de plástico, por lo que no reconoce donde se da la confusión, además de no compartir que dicho nombre no sea distintivo, pues su marca agrupa un conjunto de cualidades que pertenecen a un titular que conlleva calidad de productos y una ubicación geográfica, por lo que no encuentra violación alguna en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Sobre la aplicación de los artículos 2 y 65 de nuestra Ley de Marcas, hemos de indicar que la aptitud distintiva y la inconfundibilidad son condiciones necesarias que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como nombre comercial, que su principal función es que el consumidor lo pueda identificar y distinguir de entre otros de su misma especie.

Cabe señalar, que la aptitud distintiva intrínseca del nombre comercial deviene no solamente de que no se adecúe al presupuesto contenido y reglas del numeral 65 de la Ley de Marcas para este tipo de signos distintivos:

“...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.”

Sino que también debe de adecuarse a la definición del artículo 2 de la Ley de Marcas, que

le exige a todo signo contener aptitud distintiva:

“... Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.”

En este sentido, los conceptos ***“identifica y distingue”*** implican que el signo ha de poseer aptitud distintiva intrínseca de frente al giro comercial que pretenda realizar.

Para el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que el signo incurre en la condición de prohibición de registro contenida en el artículo 65, ya que se puede afirmar, que lo pedido carece de aptitud distintiva, en razón de que el uso del nombre comercial que ha sido solicitado identifica de forma evidente los productos a proteger y comercializar, cual es la fabricación y venta de productos de plástico, lo cual no contiene el carácter o aptitud distintiva para diferenciarse de otros de su misma naturaleza y procedencia, no siendo posible de esta manera su coexistencia registral.

Se determina que el signo marcario propuesto se encuentra conformado por términos de uso común respecto su giro comercial que no le proporcionan intrínsecamente la distintividad necesaria para obtener protección registral. Las palabras ***PLASTICO/PLASTICA*** como denominación de aquellos ***“materiales constituidos por una variedad de compuestos orgánicos, sintéticos o semi-sintéticos, que tienen la propiedad de ser maleables y por tanto pueden ser moldeados en objetos sólidos de diversas formas”*** (<https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico>), determinan directamente el giro comercial que pretende protegerse y distinguirse.

Y es que la finalidad de un nombre comercial es lograr la individualización de su giro comercial, y evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro. El signo propuesto no posee el poder distintivo que permite diferenciarlo de otros

establecimientos que comercialicen productos para los que fue solicitado, calificándolo entonces como descriptivo, el nombre solicitado no se individualiza, ni identifica una identidad propia para sí; mucho menos el elemento restante **CARTAGO**, como ciudad costarricense, capital del cantón y de la provincia homónima, situación geográfica que como componente secundario no le aporta esa necesaria singularidad.

El marco de calificación de los signos distintivos se da en cada solicitud en particular, donde el registrador determinará si procede o no su inscripción, y en el caso de marras, el nombre comercial sugerido debe ser rechazado pues no se diferencia ni individualiza en el mercado de otro nombre comercial que proteja la misma actividad, debido a que falta ese elemento diferenciador que lo identifique en el tráfico mercantil.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Luis Navarro González, representando a la empresa Plásticos de Cartago (Plástica) Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:48:43 horas del 25 de abril del 2018, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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 de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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 Carlos Luis Navarro González, representando a la empresa

Plásticos de Cartago (Plástica) Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:48:43 horas del 25 de abril del 2018, la cual *se confirma*. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su 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