



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0427-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “*CREDI SOLUCIONES (Diseño)*”

**COSTA RICA EXPORT AND COMMISSION COMPANY, S.A.**, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-2732)

Marcas y Otros Signos Distintivos

### *VOTO N° 0064-2017*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por **José Hans Ramírez González**, mayor, casado, empresario, vecino de Santa Ana, con cédula de identidad 1-359-745, en representación de **COSTA RICA EXPORT AND COMMISSION COMPANY, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-05115, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:18:44 horas del 18 de julio de 2016.

#### *RESULTANDO*

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de marzo de 2014, el señor **José Hans Ramírez González**, en la representación indicada, solicitó la inscripción del nombre comercial “*CREDI SOLUCIONES (Diseño)*”, para proteger y distinguir “*un establecimiento comercial ubicado en Pozos de Santa Ana de la entrada a Pozos 200 metros al norte y 200 metros al este, dedicado a actividad financiera específicamente en descuento de facturas, crédito y seguimiento de carteras*”. Con el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 11:18:44 horas del 18 de julio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la marca propuesta.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto el señor **Ramírez González**, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 las deliberaciones de rigor.

*Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hecho probado, de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se

encuentra inscrita la marca de servicios “” bajo el registro No. **219034**, vigente desde el 8 de junio de 2012 y hasta el 8 de junio de 2022, a nombre de **E CREDIT SOLUCIONES, S. A.**, con cédula jurídica 3-101-597307, para proteger “*servicios asuntos*”



*financieros*” en clase 36 (ver folio 17 de Legajo de apelación).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad



Industrial, dispuso rechazar el registro del nombre comercial , con fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, porque al analizarlo respecto de la marca



inscrita: , resulta inadmisibles por derechos de terceros, ya que son casi idénticos y puede provocar confusión y riesgo de asociación en los consumidores.

Inconforme con lo resuelto, la parte apelante afirma que al cotejar el nombre comercial solicitado con la marca “**E-CREDIT SOLUCIONES**”, es evidente que es sensiblemente distinto, dado que la palabra CREDIT corresponde en español a “*crédito*” y ni ésta ni “*soluciones*” son susceptibles de apropiación porque son frases de uso común, mientras que su pretensión es apropiarse de la letra **C** y del elemento **REDI**, en asocio de la palabra “**Soluciones**”.

Agrega que acredita la falta de uso del signo “*e-credit Soluciones*” en el comercio, mediante un acta notarial levantada en el domicilio indicado en su inscripción, con la que se constata la no existencia de establecimiento comercial, ni publicidad, ni promoción o uso de la marca de esta marca. Manifiesta que, por el contrario, su representada tiene en uso el signo propuesto desde hace al menos 10 años, para lo cual adjunta diferente prueba. Con fundamento en dichos agravios, solicita se revoque la resolución recurrida y se conceda el registro propuesto.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley de Marcas en su artículo 2 define el nombre comercial como un “*signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”. De tal modo, su función es identificar la empresa o el establecimiento y su giro comercial.

Respecto de las prohibiciones para el registro de nombres comerciales, el artículo 65 de esta misma Ley establece:

*Artículo 65. Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo (...) 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.*

De lo anterior, resulta claro entonces que el riesgo de confusión aplicado a los nombres comerciales se produce en los medios comerciales o el público, **respecto de aspectos de la empresa o el establecimiento que identifica**, tales como su identidad, naturaleza, actividades, giro comercial o sobre el origen u otras características de los productos que se comercializan en ese establecimiento.

Con relación al ámbito de la protección de los nombres comerciales, el artículo 66 de la Ley de Marcas confiere al titular el derecho de actuar contra quien, sin su consentimiento: “*...use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios...*”



Dicho lo anterior, resulta evidente que tanto la marca inscrita , como el



nombre comercial propuesto , refieren a *soluciones de crédito*, siendo que la única diferencia entre ellos la constituyen sus diseños, ya que ambos comparten las palabras CREDI y SOLUCIONES, resultando que la parte más importante en ambos es su elemento literal y no su diseño. En virtud de ello su eventual coexistencia en el mercado puede provocar confusión en el consumidor, dado lo cual no es posible admitir el registro pretendido por COSTA RICA EXPORT AND COMMISSION COMPANY S.A., toda vez que los servicios que brinda el signo inscrito son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados con el giro comercial del propuesto.

Con relación al agravio en el sentido de que la marca “eCREDIT SOLUCIONES” no es usada en el mercado, este es un alegato que debe discutirse y demostrarse en expediente aparte, dentro de un procedimiento de cancelación por falta de uso o de nulidad de la marca con registro 219034. Al respecto, tal como lo señaló la Autoridad Registral ambas fueron declaradas sin lugar mediante los Votos **1056-2015** y **1061-2015** (ver folio 75), en razón de lo cual no se entra a conocer de ello dentro de este expediente.

Por último, afirma la parte recurrente que su nombre comercial se encuentra en uso desde hace más de 10 años. Debe recordarse que, aunque se haya usado previamente, éste no puede ser inscrito en caso de existir un derecho inscrito previamente a favor de un tercero que lo impida.

Dadas las anteriores consideraciones, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por **José Hans Ramírez González**, en representación de **COSTA RICA EXPORT AND COMMISSION COMPANY, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el




Registro de la Propiedad Industrial a las 11:18:44 horas del 18 de julio de 2016, la cual se confirma.

**QUINTO. 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 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 **José Hans Ramírez González**, en representación de **COSTA RICA EXPORT AND COMMISSION COMPANY, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:18:44 horas del 18 de julio de 2016, la cual



se confirma para que se deniegue el registro del nombre comercial “  ”. 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. **NOTIFÍQUESE.**

***Norma Ureña Boza***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***