
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0437-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE
COMERCIAL**



MOTO LLANTAS Y ACCESORIOS MOTO RACER S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-4311)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0793-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veintinueve minutos del cuatro de diciembre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Andrés Felipe Bermúdez Zapata, vecino de Heredia, Cédula de residencia 117001943627, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **MOTOS LLANTAS Y ACCESORIOS MOTO RACER S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Heredia, Complejo Comercial Heredia 2000, local número 16, cédula jurídica 3-101-797107, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:57:14 horas del 6 de agosto de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de junio de 2020, el señor Andrés Felipe Bermúdez Zapata, de calidades citadas, presentó solicitud de inscripción del nombre

comercial  , para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a la venta de vehículos en especial motocicletas y aparatos para el transporte terrestre, aéreo o acuático de personas o de mercancías, tales como motores, acoplamientos y elementos de transmisión para vehículos terrestres, partes de vehículos como volantes, neumáticos para ruedas de vehículos, ubicado en Heredia, Complejo Comercial Heredia 2000, Local #16”.

Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 14:37:40 horas del 22 de junio de 2020, le previene al apoderado generalísimo de la empresa **MOTOS LLANTAS Y ACCESORIOS MOTO RACER S.A.**, objeciones de forma y fondo contenidas en su solicitud, a efectos de que proceda a subsanarlas dentro de los plazos de quince y treinta días establecidos por ley, según consta a folios 7 a 8 del expediente principal.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de julio de 2020, el representante de la empresa **MOTOS LLANTAS Y ACCESORIOS MOTO RACER**

S.A., contesta lo prevenido e incorpora un nuevo logo  a su solicitud, como rola a folios 10 a 11 del expediente principal.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final de las 07:57:14 horas del 6 de agosto de 2020, rechaza la inscripción del nombre comercial pretendido, dado que resulta inadmisibles toda vez que confunde al consumidor respecto al giro comercial a distinguir, transgrediendo los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto el recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de agosto de 2020, apeló lo resuelto y expuso como agravios que el Registro rechaza el nombre comercial RACER, aportado al expediente después de

realizada la prevención de las 14:37:40 horas del 22 de junio de 2020, con el cual se modifica al logo original, por otra parte, al segundo nombre comercial aportado en la solicitud inicial el Registro no realizó objeción alguna ni prevención.

Continúa manifestando el apelante que en la resolución final en los considerandos I, II, III y IV, se fundamenta el motivo del rechazo de inscripción del signo solicitado, el cual es erróneo al no generar el nombre comercial RACER, confusión en el consumidor respecto al giro comercial pretendido que protege la venta de motocicletas y accesorios, además su logo es lo suficientemente claro y preciso, razón por la cual no se infringen los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas. Finalmente, con base en lo antes mencionado solicita el apelante, se revoque la resolución recurrida, concediéndose el nombre comercial RACER.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, puede observarse que la representación de la empresa **MOTOS LLANTAS Y ACCESORIOS MOTO RACER**

S.A., solicitó la inscripción del nombre comercial  , para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a la venta de vehículos en especial motocicletas y aparatos para el transporte terrestre, aéreo o acuático de personas o de mercancías, tales como motores, acoplamientos y elementos de transmisión para vehículos terrestres, partes de vehículos como volantes, neumáticos para ruedas de vehículos”; y

mediante auto de prevención de las 14:37:40 horas del 22 de junio de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial le previno las objeciones de forma y fondo para admitir la inscripción del signo solicitado, en virtud de ello, a folio 10 del expediente principal, presenta la

modificación del diseño, para que en adelante sea , vemos entonces que dicha modificación no se acoge por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica en lo que interesa lo siguiente:

“Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección **si implica un cambio esencial en la marca [...]**” (la negrita no es del original).

De este modo, a la luz de la legislación marcaría la solicitud de registro de un signo no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en el signo, de ahí que no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman el signo y de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.

El autor, Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, refiere:

“(...) la Ley permite que se eliminen del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. La Ley emplea el concepto de modificación sustancial de la marca, que permite la supresión de elementos que no afecten a la identidad de la marca (p.ej. el solicitante de HOTEL DE LUXE PARADISO, modifica el distintivo por HOTEL PARADISO; en cambio, el solicitante de la marca FACTORY CHARANGA, no puede suprimir el vocablo CHARANGA, porque afecta a la identidad del signo

solicitado).” **LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, CIVITAS Ediciones, S. L., 2002, pág 466.**

De lo anterior se desprende, a criterio de este Tribunal que la modificación solicitada por el apoderado generalísimo de la empresa **MOTOS LLANTAS Y ACCESORIOS MOTO RACER S.A.**, como agravio, resulta totalmente improcedente, de conformidad con lo expuesto supra, en virtud que el apelante modificó el signo originalmente solicitado



, lo que a todas luces resulta un cambio esencial en el signo propuesto, transgrediendo lo establecido en el artículo 11 de la Ley de citas.

De previo a emitir este Tribunal las consideraciones de fondo, es importante señalar que el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978, dispone que el nombre comercial es definido como:

“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”, siendo su función identificar la empresa o el establecimiento y su giro comercial.

De igual forma el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar el nombre comercial:

“**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”.

Ahora bien, en cuanto al nombre comercial solicitado , se conforma por las letras **M** y **R**, seguidos de los términos **MOTO** y **RACER**, siendo **MOTO**, el diminutivo de motocicleta y **RACER**, palabra en idioma inglés cuyo significado es corredor, de acuerdo con el traductor de Google ubicado en el siguiente enlace <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=racer&op=translate>, de ahí que sin necesidad de desmembrar el nombre comercial, se trata de una expresión formada de elementos figurativos, términos genéricos y de uso común que pueden ser utilizados dentro del comercio y no pueden ser monopolizados por un solo comerciante, además dicho signo identifica un establecimiento que ofrece: venta de vehículos en especial motocicletas y aparatos para el transporte terrestre, aéreo o acuático de personas o de mercancías, tales como motores, acoplamientos y elementos de transmisión para vehículos terrestres, partes de vehículos como volantes, neumáticos para ruedas de vehículos; en consecuencia puede producir confusión en el consumidor ya que este identificará o relacionará el signo con motocicletas o sus accesorios y no con la protección de otro tipos de productos que no estén relacionados con motocicletas.

Por todas las razones expuestas considera este Tribunal que los agravios formulados por el recurrente no son de recibo, por cuanto hubo una transgresión al artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, además el nombre comercial solicitado carece de distintividad, generando confusión en el consumidor en cuanto al giro comercial pretendido, imposibilitando su registración.

Por la razones expuestas, citas legales y doctrina, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Andrés Felipe Bermúdez Zapata, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **MOTOS LLANTAS Y ACCESORIOS MOTO RACER S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:57:14 horas del 6 de agosto de 2020, la que en

este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Andrés Felipe Bermúdez Zapata, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **MOTOS LLANTAS Y ACCESORIOS MOTO RACER S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 07:57:14 horas del 6 de agosto de 2020, la que en este acto **se confirma**. 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

NOMBRES COMERCIALES

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRES COMERCIALES

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: MARCAS INADMISIBLES

TNR:00.43.02