

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No 2005-0072-TRA-PI

Inscripción de nombre comercial

Agroganadera Pinilla S.A.

Registro de la Propiedad Industrial (No de origen 530-03)

VOTO 136-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil cinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el **Ing. Mauricio Estrada Gómez**, mayor, soltero, ingeniero civil, vecino de Hacienda Pinilla, Guanacaste, cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y tres-setecientos setenta y uno, quien actúa en su condición de apoderado generalísimo limitado a la suma de un millón quinientos mil dólares de Agroganadera Pinilla S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-veintitrés mil seiscientos diecisiete, contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas cuatro minutos y cincuenta y tres segundos del siete de diciembre de dos mil cuatro.

RESULTANDO

- I.** En fecha veintinueve de enero de dos mil tres, la Licda. Ana Cristina Arroyave Rojas representando a Agroganadera Pinilla S.A. presenta solicitud al Registro de la Propiedad Industrial para inscribir el nombre comercial PALMA REAL DE PINILLA, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado al desarrollo, promoción y venta de bienes raíces en general, ubicado en la entrada principal de Hacienda Pinilla, Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste.
- II.** Por resolución de las doce horas cuatro minutos y cincuenta y tres segundos del siete de diciembre de dos mil cuatro, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resuelve: *“Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de Febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de Paris y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada.”.

- III.** Por escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha diecisiete de enero de dos mil cinco, el Ingeniero Estrada Gómez en su condición dicha apela la resolución final indicada en el resultando II anterior, apelación que sustancia con escrito presentado ante este Tribunal en fecha treinta y uno de marzo de dos mil cinco, alegando básicamente que no existe riesgo de confusión entre el nombre comercial ya inscrito y el que pretende inscribir su representada, por la diferencia notoria que existe entre ellos.
- IV.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provocaran la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Por carecer la resolución recurrida de un elenco de hechos probados y no probados, y con vista en la documentación que consta en el expediente, este Tribunal suple lo echado de menos, teniendo por probado el siguiente hecho de interés para ésta sede administrativa registral: Que desde el quince de mayo de dos mil tres, se encuentra registrado el nombre comercial PALMA REAL, acta de registro N° 138521, a nombre de Limago S.A. (f. 7).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO: 1.- El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial PALMA REAL DE PINILLA, de acuerdo a la prohibición establecida por el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, el cual indica, para lo aplicable a este caso lo siguiente:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“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, (...) cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, (...) de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”*, por cuanto considera que contraviene en parte lo establecido por dicho numeral, al encontrarse inscrito el nombre comercial PALMA REAL, según consta en el acta N° 138521, desde el quince de mayo de dos mil tres, a nombre de Limago S.A., y que identifica un establecimiento mercantil ubicado en Santa Ana, San José, dedicado a la venta de lotes y al desarrollo de quintas y condominios, fundamentalmente dedicados a la recreación y a vacacionar, en zonas fuera de las ciudades. **2.-** Alega el apelante que, al tener el nombre comercial que pretende inscribir el agregado “DE PINILLA”, eso resulta suficiente, toda vez que le da un carácter distintivo, evidente y notorio, que lo hace diferente del nombre comercial inscrito, por lo que es imposible la confusión o error en un consumidor promedio, además que la diferente ubicación geográfica de ambos comercios hace que no se dé la confusión alegada. **3.-** Al respecto, considera este Tribunal que no lleva razón el apelante en sus alegatos, pues al analizar el nombre comercial inscrito “PALMA REAL” y el que se pretende inscribir “PALMA REAL DE PINILLA”, dicho aditamento, sea “DE PINILLA”, que según manifestación del recurrente está asociado a una situación geográfica, la Hacienda Pinilla en Tamarindo, Guanacaste, no hace una diferencia real entre uno y otro, pues ambos comercios están dedicados a la misma actividad, sea la de bienes raíces, lo cual puede crear confusión en el público consumidor en cuanto a que el establecimiento comercial tiene el mismo origen empresarial, pero ubicado en distinta zona geográfica del país. Es por eso que, el segundo argumento expuesto por el apelante debe rechazarse, ya que tanto el nombre comercial inscrito como el que se pretende inscribir protegen establecimientos que, en efecto, se encuentran ubicados en zonas geográficas distintas, pero los servicios que prestan además de ser similares no se constriñen a dichas zonas, por lo que la distancia geográfica no servirá para crear la distinción que pretende el apelante. Sobre la distinción que deben poseer los derechos de marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la resolución

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

del proceso 30-IP-96, indicó: “*Un signo es distintivo cuando es capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona (Art. 71, inciso 2 de la Decisión 313, correspondiente al mismo inciso del Art. 81 de la Decisión 344). La aptitud diferenciadora (fuerza o capacidad distintiva) es un mecanismo de identificación del producto o del servicio frente a otros (productos o servicios) de la misma clase (regla de la especialidad) y que tienen diverso origen empresarial. Al distinguir un producto con una marca se busca generar en la mente del consumidor una doble impresión respecto del mismo. Así el público, generalmente, piensa que los productos marcados con un mismo signo (idéntico o similar) proceden de una misma empresa y tienen características semejantes en cuanto a la calidad (homogeneidad de los productos).*”

4.- El Registro de la Propiedad Industrial y su actividad de inscripción están regidos, entre otros, por el principio de prioridad registral, sea “primero en tiempo, primero en derecho”, y que, para la materia en estudio, se encuentra contenido en el artículo 65 antes citado. Ello impide que se puedan inscribir no solamente nombres comerciales sino otros signos distintivos que puedan causar confusión en el público por ser iguales o similares a otro ya inscrito. Esta es la tendencia en la legislación, tanto de los Tratados Internacionales como de las leyes nacionales, y no puede válidamente argumentar el apelante que esto constituye un freno a la inversión extranjera. El riesgo de confusión está regulado en nuestra legislación en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En el ámbito puramente registral, al aplicar la regla del indicado inciso a), se favorece al signo distintivo (en este caso nombre comercial) que se encuentre ya inscrito, sobre el que se pretende inscribir (principio de la prioridad registral), por lo que, y en este punto seguimos a LOBATO, se debe declarar el riesgo de confusión en abstracto. Continuamos citando a este autor: “*La incompatibilidad in abstracto de las marcas contrapuestas es independiente de que el consumidor pueda conocer por las circunstancias de comercialización del bien (canales de distribución, etc.) o por otras circunstancias que los productos o servicios comparados tienen un origen empresarial distinto y, por tanto, es irrelevante que no exista de facto riesgo de confusión.*” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 1era ed., Civitas, Madrid, 2002. Página

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

285). De la doctrina citada se desprende, que ambas denominaciones “Palma Real” y “Palma Real de Pinilla”, contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que existe relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario. En este sentido cabe recordar que es precisamente la primera impresión en el consumidor la que interesa a efectos de deslindar si existe posibilidad de confusión, y es allí, donde los vocablos iguales (PALMA REAL) juegan un papel de gran relevancia pues permiten concluir a este órgano de alzada que tal posibilidad de confusión es real y, por ende, se constituyen en un impedimento para poder inscribir el nombre comercial que aquí se solicita. Por consiguiente, cabe reiterar que, al existir riesgo de confusión entre los productos o servicios protegidos por el nombre comercial ya inscrito y los que se pretenden proteger con el registro del nombre comercial Palma Real de Pinilla, en acatamiento de los deberes impuestos por ley, resulta obligado el rechazo del recurso de apelación que nos ocupa. **5.-** Aunado a lo anterior, otro de los aspectos que pueden provocar confusión es el hecho de que los productos o servicios indicados, sean comercializados o difundidos en forma similar o idéntica. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la resolución del proceso 5-IP-2001, señaló: “*2. Medios de publicidad idénticos o similares “Los medios de comercialización o distribución de productos también tiene relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor”*. Por todo lo expuesto anteriormente, se debe rechazar la solicitud de la inscripción del nombre comercial PALMA REAL DE PINILLA, confirmándose en este acto el rechazo efectuado por el **a quo** en la resolución final apelada.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CUARTO: AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en lo considerado y citas legales expuestas, se rechaza el recurso de apelación presentado por Agroganadera Pinilla S.A., contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas cuatro minutos y cincuenta y tres segundos del siete de diciembre de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma. 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.-
NOTÍFIQUESE.-

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada