



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0940-TRA-PI

Solicitud de registro del nombre comercial “  ”

QUÍMICAS LAMINAK INDUSTRIAL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 10577-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1374-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con diez minutos del veintiséis de octubre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Julio López Prudat**, mayor, casado dos veces, administrador de empresas, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos setenta y dos-cero noventa, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **QUÍMICAS LAMINAK INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero siete mil quinientos sesenta y nueve, domicilia en Heredia, frente a Fábrica Nestlé, en contra de la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y dos minutos, doce segundos del diecinueve de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha catorce de noviembre de dos mil seis, la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, en representación de la sociedad **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial “  ”, para proteger y distinguir un establecimiento dedicado a la



venta y comercialización de toda clase de pinturas así como los siguientes productos: pintura sin látex, aceite, esmalte, barnices, selladores, anticorrosivos e impermeabilizantes.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días dos, tres y cuatro de julio del dos mil siete, en las Gacetas números ciento veintiséis, ciento veintisiete y ciento veintiocho y dentro del plazo conferido, el señor **Julio López Prudent**, en la condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **QUÍMICAS LAMINAK INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló oposición al registro del nombre comercial “**PROTECTO DECOR**”, presentada por la sociedad “**KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES SOCIEDAD ANÓNIMA**”, argumentando, que su representada es propietaria de la marca de fábrica “**LAMINAK DEKOR**” para proteger pinturas en general, aduciendo, que como es de fácil observación, ambos nombres tienden a confundir al público, pues están en la misma rama de protección y las palabras DECOR y DEKOR son idénticas en forma y sonido o fonéticamente. Es evidente que ambas empresas son competidoras y el uso de distintivos semejantes e iguales causa perjuicios y tiende a la confusión, por lo que solicita se declare con lugar la oposición y se rechace la inscripción del nombre comercial “**PROTECTO DECOR (DISEÑO)**”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y dos minutos, doce segundos del diecinueve de junio del dos mil nueve dispuso “ (...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **JULIO LÓPEZ PRUDENT**, apoderado de **QUÍMICAS LAMINAK INDUSTRIAL, S.A.**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**PROTECTO DECOR (DISEÑO)**”, presentada por **ADRIANA OREAMUNO MONTANO**, en representación de **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, S.A.**, la cual se acoge (...)”*



CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Julio López Prudent, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de julio del mil nueve, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y nueve segundos del catorce de julio del dos mil nueve, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las nueve horas del treinta y uno de agosto del dos mil nueve concede la audiencia reglamentaria a la apelante, quien mediante escrito de tres de setiembre del dos mil nueve contesta la audiencia.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos I y II que tiene como probados la resolución apelada, se agrega que el hecho probado I, encuentra fundamento a folios 47 y 48 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición y acogió la solicitud de inscripción del nombre comercial “**PROTECTO DECOR (DISEÑO)**”, por cuanto según lo estimó dicho Registro, los signos en pugna no tienen semejanza alguna, por lo que no se ve posibilidad alguna de causar riesgo de confusión en el público consumidor, toda vez que el nombre comercial solicitado cuenta con el término PROTECTO mismo que le brinda distintividad suficiente frente al signo oponente.

Por su parte, la representación de la empresa apelante, argumenta en su escrito de apelación que no comparten los argumentos de fondo que llevan al Registro a determinar que la oposición presentada por su representada se debe declarar sin lugar por cuanto los productos identificados por ambas marcas pertenecen a clases diferentes. Aspecto, que no tienen idea como arriban a dicha conclusión, por cuanto ambas empresas se dedican a realizar, producir y vender lo mismo, sea productos de venta y comercialización de toda clase de pinturas, masilla para paredes, stucco, pintura de aceite, de agua, latex, esmalte, bases, selladores, acrílicos e impermeabilizadores, todo es lo mismo y están bajo la misma ala de protección que se pretende con una marca o un nombre comercial. Considera, que las palabras son la mismas fonéticamente hablando y no existe la menor duda de que hay confusión en el uso de ambas palabras, con empresas que son competidoras en el mercado de la pintura y cuando se habla de pintura se habla de todos los derivados directa e indirectamente de esta industria, por lo que solicita se admita la apelación.

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL La finalidad que tiene la Ley N° 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran los nombres comerciales que conforme al artículo 2 de



dicha Ley, tal como lo citó el Registro, es definido como: *Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”

La protección del *nombre comercial* se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del *nombre comercial* tiene una función puramente distintiva, reuniendo en un signo la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de los productos, entre otros, de lo que se colige que el *nombre comercial* es aquel con el cual 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, es por eso que al aludir la norma 2 citada a la finalidad diferenciadora o identificadora del nombre comercial, aunque la refiera a la empresa en su relación con las demás empresas, no tiene más remedio que hablar seguidamente de la actividad de la empresa titular del nombre comercial que debe diferenciarse de las actividades idénticas o similares que desarrollen las otras empresas. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “...*aquel bajo el cual un comerciante – empleando la palabra en su sentido más amplio- ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...*” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas; en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>).

El régimen y trámites para la protección del *nombre comercial* es muy similar al de la *marca*, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el



caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: *“Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas”*, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que establece: *“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”*. (el destacado en negrita no es del texto original). En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con esos presupuestos.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO
LAMINAK DEKOR	



Productos	Establecimiento
Clase 1: Para proteger una masilla para paredes.	un establecimiento mercantil dedicado a la venta de comercialización de toda clase de pinturas así como los siguientes productos: pintura en látex, aceite, esmalte, barnices, selladores, anticorrosivos e impermeabilizantes.

Si bien el producto que distingue la marca inscrita se relaciona directamente con los que se van a comercializar en el local que se va a distinguir con el nombre comercial, la impresión gráfica que deja la comparación de ambos signos denota de inmediato la total diferencia entre uno y otro. A pesar, que la marca solicitada contiene la palabra “**DECOR**”, idéntica a “**DEKOR**” de la inscrita, donde lo único que las diferencia a una y otra marca son las letras “C” y “K”, se tiene que admitir que el elemento preponderante en cada una de ellas es su remisión directa al origen empresarial, es decir “**LAMINAK DEKOR**” versus “**PROTECTO DECOR (DISEÑO)**”, por lo cual, a pesar de tal identidad, en su conjunto los signos cotejados son *gráficamente* distintas, de ahí, que la confusión que alega la empresa apelante en su escrito de apelación no es de recibo, ya que la coexistencia de ambos signos en el mercado no genera ningún tipo de confusión, no existe esa posibilidad, pues, en ambos casos se hace referencia al origen empresarial de los productos. A nivel *fonético*, y tomando en consideración la identidad de las palabras citadas, la pronunciación de las palabras que componen a ambos signos es totalmente distinta la una de la otra. *Ideológicamente*, no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza ideológica, ya que ambos son términos sin ningún significado conceptual. Todas estas diferencias hacen que ambos signos puedan coexistir registralmente.



Bajo ese concepto, considera este Tribunal, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que el nombre comercial que se pretende proteger “**PROTECTO DECOR (DISEÑO)**”, y la marca inscrita “**LAMINAK DEKOR**”, pueden coexistir registralmente, sin causar confusión o riesgo de asociación en los consumidores.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado como nombre comercial “**PROTECTO DECOR (DISEÑO)**”, puede coexistir con la marca registrada “**LAMINAK DEKOR**”. Por ende se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Julio López Prudent**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **QUIMICAS LAMINAK INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y dos minutos, doce segundos del diecinueve de junio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Julio López Prudent**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **QUIMICAS LAMINAK INDUSTRIAL SOCIEDAD**



ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y dos minutos, doce segundos del diecinueve de junio del dos mil nueve, la que 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.
NOTIFÍQUESE.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES

TE: PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORIAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR:00.42.22