



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0350-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “EBEN-EZER (DISEÑO)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 11407-2010)

TECNO CARROCERÍAS EBENEZER, S.A., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1374-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado, Abogado, vecino San José, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TECNO CARROCERÍAS EBENEZER, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y siete minutos y treinta y cinco segundos del siete de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de diciembre de dos mil diez, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición antes indicada, presentó solicitud de registro del nombre comercial **“EBEN-EZER (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a taller de enderezado y pintura, mecánica en general, lubricentro, venta de repuestos, alquiler y venta de vehículos”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:39:52 horas del 20 de diciembre de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrito el nombre comercial “**EBENEZER (DISEÑO)**”, bajo el registro número **118621**, propiedad de la empresa **INDUSTRIAS ZOIL, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con cincuenta siete minutos y treinta y cinco segundos del siete de abril de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de abril de 2011, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **TECNO CARROCERÍAS EBENEZER, S.A.**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

QUINTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**E BENEZER (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **INDUSTRIAS ZOIL, S.A.**, bajo el



número de registro 118621, desde el 18 de febrero de 2000, para proteger y distinguir: *“un establecimiento dedicado a la fabricación y distribución de piezas en metal para automóviles, ubicado en San Francisco de Dos Ríos, cien este y doscientos norte de la Iglesia Católica”*. (ver folios 7 y 8).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el *a quo* denegó el registro del nombre comercial **“E BENEZER (DISEÑO)”**, con fundamento en los numerales 65 y 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, a nivel gráfico, fonético e ideológico, se da una coincidencia entre el nombre comercial solicitado **“EBEN-EZER (DISEÑO)”** y el nombre comercial inscrito **“E BENEZER (DISEÑO)”**, toda vez que del estudio integral de los dos signos, se comprueba que hay identidad, ya que como se aprecia el giro comercial que pretende proteger el nombre comercial solicitado se encuentra relacionado con el del nombre comercial inscrito, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en los consumidores, ya que los servicios prestados por ambas empresas guardan una relación en cuanto a la actividad que desarrollan.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en los agravios de la apelación presentada, que si bien es cierto ambos signos distintivos presentan semejanzas, lo cierto es que al contar el signo de su representada con un diseño original y novedoso, los signos enfrentados pueden coexistir, además de que protegen servicios diferentes, que si bien en cierta forma se dedican a la industria automotriz, lo cierto es que las ramas a la que se dedican son muy distintas, haciendo énfasis en que la empresa que cuenta con el nombre comercial ya inscrito se dedica a la fabricación de piezas en metal para automóviles, mientras



que su representada se centra en ser un taller, sea en la reparación de automóviles y venta de los mismos.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita **“EBEN-EZER (DISEÑO)”**, con el nombre comercial inscrito **“E BENEZER (DISEÑO)”**, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, más no lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que éste corresponde a una causal de inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros y en el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, por lo que le corresponde como fundamento para su denegatoria, la aplicación de los artículos 2 y 65 de nuestra Ley de Marcas.

En el presente caso, entre el nombre comercial solicitado **“EBEN-EZER (DISEÑO)”** y el nombre comercial inscrito **“E BENEZER (DISEÑO)”**, hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente en su factor tópico preponderante, sea **“EBENEZER”**, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, sobre la parte figurativa, ya que dicho término es el componente principal de los nombres comerciales enfrentados, al ser éste el que causa mayor impacto en la mente del consumidor y además, por ser la única forma de recordar la actividad o giro que protegen los referidos nombres comerciales, con lo cual, tal y como lo señala la resolución recurrida, denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración, ya que sendos signos distintivos coinciden en un todo en cuanto al término preponderante que los conforma, a saber: **“EBENEZER”**, y asimismo su giro comercial se encuentra directamente relacionado.

Con relación al cotejo gráfico, fonético e ideológico, comparte este Tribunal el análisis y fundamentación dados por el órgano a quo en la resolución aquí recurrida, salvo la excepción



supra citada, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales a un mismo origen empresarial.

Así las cosas, puede precisarse que el signo distintivo propuesto como nombre comercial “**EBEN-EZER (DISEÑO)**” que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: “(...) *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misión del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, en cuanto a signos distintivos se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento comercial.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el **a-quo** (excluyendo de su fundamento el inciso d) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas), en su disposición de denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentada por la empresa **TECNO CARROCERÍAS EBENEZER, S.A.**, estableciendo como fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de



confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación al nombre comercial inscrito “**E BENEZER (DISEÑO)**”, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que el nombre comercial solicitado “**EBEN-EZER (DISEÑO)**”, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, sean los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TECNO CARROCERÍAS EBENEZER, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y siete minutos y treinta y cinco segundos del siete de abril de dos mil once, la cual debe confirmarse.

QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TECNO CARROCERÍAS EBENEZER, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y siete minutos y treinta y cinco segundos del siete de abril de dos mil once, la cual 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

- ***SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.***
- ***IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE PROPUESTO.***