



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-679-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de Nombre Comercial “CONINCA”**

**CONINCA COSTA RICA S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2015-3159)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

### ***VOTO N° 199-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas con treinta minutos del veintiuno de abril de dos mil dieciséis.***

Recurso de apelación presentado por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad 1-903-770 en su condición de apoderado especial de la compañía **CONINCA COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:00 horas con 15 minutos 05 segundos del 17 de julio de 2015.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de abril de 2015, el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la compañía **CONINCA COSTA RICA S.A**, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial **CONINCA** para distinguir “*un establecimiento comercial dedicado a la gestión de negocios comerciales, para poner a disposición de los consumidores y comerciantes una gama de productos ferreteros, industriales y comerciales que pueden adquirirlos como minoristas o mayoristas*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las a las 14:00 horas con 15 minutos 05 segundos del 17 de julio de 2015, dispuso: “***POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...)***”.



**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la compañía **CONINCA COSTA RICA S.A** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de julio de 2015, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

*Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de COINCA COMUNICACIONES INALÁMBRICAS DE CENTROAMÉRICA S.A el signo:



1.- como marca de servicios bajo el número de registro 229018, desde el 22 de julio de 2013 y hasta el 22 de julio de 2023, para proteger y distinguir, en clase 35 internacional “*publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; compilación de información en bases de datos informáticos.* ” (Ver folios 12 a 13)

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del nombre comercial **CONINCA**, con



fundamento en el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas fonéticas e ideológicas, en relación con la marca inscrita “COINCA” (**Diseño**), denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambos signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte el apelante señala que el signo solicitado cuenta con suficientes elementos diferenciadores que la hacen susceptible de registro y que en virtud del principio de especialidad una marca puede ser considerada como tal en tanto se vincule con determinados productos o servicios, lo cual permite que se vincule diferencie y distinga de otras marcas que protegen productos y servicios distintos, agrega que el canal de distribución y consumidor clave al cual van dirigidos los servicios varia , ya que en el caso del nombre comercial solicitado va dirigido al consumidor que se dedica a observar televisión, escuchar radio, mientras que la marca registrada protege servicios enfocados en la publicidad, gestión de negocios comerciales, administración, trabajos de oficina en clase 35, por lo que reitera que en aplicación del principio de especialidad la marca de su representada protege servicios totalmente diferentes a los protegidos por la marca registrada. Solicita se acoja el recurso de revocatoria con apelación y se continúe el trámite de registro en cuestión.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de la sociedad y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas,



deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, las marcas bajo examen:

<b>NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO</b>	<b>MARCA INSCRITA</b>
<p data-bbox="548 1003 703 1035" style="text-align: center;"><b>CONINCA</b></p> <p data-bbox="386 1083 873 1497">“para distinguir “un establecimiento comercial dedicado a la gestión de negocios comerciales, para poner a disposición de los consumidores y comerciantes una gama de productos ferreteros, industriales y comerciales que pueden adquirirlos como minoristas o mayoristas”.</p>	 <p data-bbox="898 1136 1292 1497">Clase 35 internacional “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; compilación de información en bases de datos informáticos</p>

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lo resuelto por el Órgano **a quo** no se encuentra a derecho, la parte en su escrito de agravios indica que no es acertado el razonamiento del Registro por cuanto no aplicó el principio de



especialidad, dado que los canales de comercialización son distintos, indica que dado este principio distintos titulares pueden registrar marcas iguales entre sí para proteger productos o servicios diferentes, que en el presente caso la marca de su representada es diferenciable.

Al respecto se debe señalar que el Registro parte de una equivocada concepción restrictiva del principio de especialidad cuando indica: *”el principio de especialidad aplica cuando en una misma clase se encuentran dos productos o servicios completamente diferentes que puedan coexistir ambos signos en este caso no aplica que los servicios a proteger son los mismos, sea gestión de negocios comerciales...”* considera este Tribunal que en éste caso a pesar de que los signos son similares, el solicitado se trata claramente de un giro comercial de ferretería ubicado en Pavas, siendo que tal actividad comercial que implica una específica gestión de negocio comercial, es totalmente distinguible de los servicios de clase 35 que la inscrita protege, más relacionados al giro de trabajos de oficina e informática.

Razón por la cual este Órgano de alzada no comparte el análisis restrictivo que realiza el Registro, en este caso respecto al principio de especialidad, dado que, lo que debe privar es la distintividad de los signos que evite la existencia de un posible riesgo de confusión o de asociación según sea cada caso analizado, y cuando corresponda realizar el cotejo de signos conforme a las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas.

Por lo que haciendo uso esta Instancia de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo de interés expone:

*“[...] Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios. [...]”*

Lo anterior, en apego al principio de especialidad, regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que permite continuar con el conocimiento de una solicitud, en la que, aunque los signos sean idénticos, los productos o servicios protegidos no sean similares, idénticos o



que se relacionen entre ellos, además de no coincidir con los canales de distribución y comercialización.

Al respecto, este Tribunal de alzada ha expresado que:

*“[...] cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la Ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es óbice para rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar entre sí. [...]” (Voto 371-2014 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del doce de mayo de dos mil catorce.)*

Tal y como se desprende, cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es óbice para rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar con otros.

A criterio de este Tribunal el nombre comercial solicitado **CONINCA** “para proteger y distinguir *“un establecimiento comercial dedicado a la gestión de negocios comerciales, para poner a disposición de los consumidores y comerciantes una gama de productos ferreteros, industriales y comerciales que pueden adquirirlos como minoristas o mayoristas”*, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por el apelante, correspondiendo declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la compañía **CONINCA COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:00 horas con 15 minutos 05 segundos del 17 de julio de



2015, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial solicitado.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la compañía **CONINCA COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:00 horas con 15 minutos 05 segundos del 17 de julio de 2015, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial solicitado. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**