



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-1234-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “CAMPEÓN (DISEÑO)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6713-09)

FÁBRICA DE TUBOS CAMPEÓN LIMITADA, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 219-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del ocho de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Mayela Zúñiga Cordero**, mayor de edad, soltera, asistente legal, vecina de San Francisco de Dos Ríos, titular de la cédula de identidad número 1-664-536, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Fábrica de Tubos Campeón Limitada**, cédula de persona jurídica número 3-102-102594, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y ocho minutos y once segundos del veintitrés de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de julio de dos mil nueve, la señora **Mayela Zúñiga Cordero**, en la condición antes indicada, presentó solicitud de registro del nombre comercial “**CAMPEÓN (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a venta, distribución y comercialización de materiales y productos de concreto tales como: tuberías, cunetas, postes de cerca, traviesas de parqueo, servicios de transporte.”*



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:40:45 horas del 10 de agosto de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de signo distintivo, que existe inscrito el nombre comercial “**CAMPEON LTDA**”, bajo el registro número **27236**.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con cincuenta y ocho minutos y once segundos del veintitrés de setiembre de dos mil nueve, 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 la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de octubre de dos mil nueve, la señora **Mayela Zúñiga Cordero**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **FÁBRICA DE TUBOS CAMPEÓN LIMITADA**, interpuso en su contra recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las catorce horas del siete de enero de dos mil diez, expresó agravios.

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

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

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



1.- Que el nombre comercial “CAMPEON LTDA”, propiedad de la empresa CAMPEON LTDA., se encuentra inscrito según número de registro 27236, desde el veinte de marzo de mil novecientos sesenta y tres, para proteger y distinguir sus actividades comerciales. (Ver folio 21).

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 “CAMPEON (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 “CAMPEON (DISEÑO)” y el nombre comercial inscrito “CAMPEON LTDA.”, toda vez que el solicitado, protege un giro comercial totalmente relacionado con el inscrito, además que del estudio integral de los dos signos, se comprueba que hay identidad, lo cual podría provocar un riesgo de confusión e inducir a error en los medios y a los consumidores al no existir distitnividad, que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo además identificar los consumidores el verdadero origen de los mismos, lo que afectaría el derecho de elección del consumidor y socavaría el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos y servicios, a través de signos distintivos, razones por la cuales el nombre comercial solicitado y el inscrito no podrían coexistir pacíficamente en el mercado; lo anterior en razón de que ambos giros pueden relacionarse el uno con el otro.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en la apelación presentada y expresión de agravios, que la Ley permite la coexistencia registral entre ambos signos distintivos, ya que el nombre comercial solicitado protegerá y distinguirá: *“un establecimiento comercial dedicado a venta, distribución y comercialización de materiales y productos de concreto tales como:*



tuberías, cunetas, postes de cerca, traviesas de parqueo, servicios de transporte”; mientras que el nombre comercial registrado protege y distingue: “*un establecimiento comercial dedicado a actividades comerciales*”; no posee diseño y no indica ni la identidad, ni la naturaleza, ni las actividades, ni su giro comercial, ni cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial, ni la procedencia empresarial, ni el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa; de tal manera que si la marca registrada no indica qué productos o servicios protege como se puede impedir el registro de otra marca por compartir únicamente la parte denominativa.

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DISTINTIVIDAD. Se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Este Tribunal, en el voto 276-2007 de las doce horas con quince minutos del 16 de agosto de 2007 señaló que “...el **nombre comercial** es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial y distinguir su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, **nombre comercial** es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal como se infiere de la definición establecida en el artículo 2º de la Ley de Marcas, al estipular que el **nombre comercial** es un “**Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado**”, por lo que puede apreciarse del texto citado que el nombre comercial debe tener capacidad de identificar y distinguir, siendo que éstas características no se encuentran en el signo propuesto “**CAMPEON (DISEÑO)**”, conforme se verá más adelante.

Bajo esa misma línea de pensamiento, 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>), de lo que se deduce que 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.

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. Tales nociones son las que revelan que el objeto del **nombre comercial**, de acuerdo con las definiciones dadas por la doctrina en general y el artículo 2º de la Ley de Marcas en particular, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose 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 productos, ubicación geográfica, etcétera, lo que le permite a la empresa ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

Ahora bien, los artículos 64 y siguientes de la Ley de Marcas, regulan los **nombres comerciales**. Teniendo como supuesto (porque así lo es), que el régimen y trámites para la protección de un **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero sin soslayar que, en lo que se refiere al examen relativo a la admisibilidad o no de un nombre comercial, las normas que deben ser aplicadas son los numerales 2º (ya transcrito) y 65 de la Ley de Marcas, diciendo éste lo siguiente:



“... 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”.

En consecuencia, un **nombre comercial** puede ser objeto de registración cuando cumple a cabalidad con todos los siguientes elementos: **a) perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2° de la Ley de Marcas); **b) distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2° ibídem); **c) decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y **d) inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas).

De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2° y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el **nombre comercial** que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7° y 8° de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos, sea única y exclusivamente para marcas.

La prohibición de inscribir signos que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el principio de la no confusión, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “fuerza distintiva”. El riesgo de confusión se



produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen, la legislación marcaria y de otros signos distintivos, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el signo que genere algún significativo riesgo de confusión en el público consumidor; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**CAMPEON (DISEÑO)**”, con el nombre comercial inscrito “**CAMPEON LTDA.**”, este Tribunal considera que efectivamente, el signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos. En cuanto a este último, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un nombre comercial cuando: “*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*”. (El subrayado no es del original).

En el presente caso, entre el nombre comercial solicitado “**CAMPEON (DISEÑO)**” y el nombre comercial inscrito “**CAMPEON LTDA.**”, hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente, sea “**CAMPEON**”, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, ya que dicha palabra 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, siendo la única diferencia entre ambos signos, **el diseño** en el signo solicitado y la abreviación “**LTDA.**” en el signo inscrito, que es una abreviación genérica y común cuyo uso es inapropiable dentro del comercio en general, por ser la abreviación que debe de seguir a la denominación de este tipo de sociedad, conforme lo indica el artículo 103 del Código de Comercio, 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 termino preponderante que las conforma, a saber: “**CAMPEON**”.

Con relación al cotejo fonético, ocurre una estructura gramatical idéntica en ambas casos, fonéticamente suenan y se pronuncia de igual forma, lo que provoca una confusión auditiva capaz de inducir a error al consumidor ya que como bien lo señaló el órgano a quo éste puede pensar que ambos establecimientos comerciales pertenecen a un mismo dueño; y en cuanto al cotejo ideológico, ambos signos remiten a una misma idea, ya que el nombre comercial solicitado, ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene el nombre comercial inscrito, sea, el término conceptual “**CAMPEON**”, 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 “**CAMPEON (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, por lo que resulta claro que no lleva razón la empresa apelante en alegar que entre los signos confrontados, no existe conflicto alguno, ya que la actividad que protege el nombre comercial inscrito “**CAMPEON LTDA.**”, a pesar de ser muy general, sea solamente para proteger y distinguir: “*sus actividades comerciales*”, por cuanto así fue inscrita por el Registro en el año de 1963, sin mayores requerimientos, ante la falta de la exigencia de tales aspectos en la normativa de esa época, sea la Ley de Marcas No. 559, del 24 de junio de 1946, o simplemente por el hecho de que en esa época no se consignaban esos datos en el asiento de inscripción por parte del Registrador de



Marcas, o que dichos datos no consten por sí en la información que actualmente genera el sistema sobre la respectiva inscripción del signo distintivo, valga decir que aún ante dicha situación, siempre se da como resultado que exista una clara asociación y relación con el nombre comercial solicitado.

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. 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** en su disposición de denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentado por la empresa **FÁBRICA DE TUBOS CAMPEÓN LIMITADA**, con fundamento en el artículo 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 nombre comercial, por carecer de distintividad, con relación al nombre comercial inscrito **“CAMPEON LTDA.”**, 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 un 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.

Sin embargo, no comparte este Tribunal el rechazo del nombre comercial solicitado bajo el fundamento del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado por



el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de que dicha norma resulta aplicable única y exclusivamente a marcas según se expuso supra en forma detallada.

SEXO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que el nombre comercial solicitado “**CAMPEON (DISEÑO)**”, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referida 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 la señora **Mayela Zúñiga Cordero**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FÁBRICA DE TUBOS CAMPEÓN LIMITADA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y ocho minutos y once segundos del veintitrés de setiembre de dos mil nueve, la cual se confirma por nuestras razones.

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, 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 la Licenciada **Mayela Zúñiga Cordero**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FÁBRICA DE TUBOS CAMPEÓN LIMITADA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y ocho minutos y once segundos del veintitrés de setiembre de dos mil nueve, la cual se confirma por nuestras razones. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES:

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