



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1180-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “HI-C MUSIC FEST”

C.L.B. COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE BEBIDAS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7434-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 236-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del ocho de marzo de dos mil diez.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Cháves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la sociedad **C.L.B. COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE BEBIDAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y ocho segundos del veintisiete de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de setiembre del dos mil cinco, el señor **Juan Ramón Rivera Rodríguez**, mayor, casado tres veces, ingeniero eléctrico, vecino de Santo Domingo de Heredia, calle, seis, avenida seis y ocho, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos setenta y siete-trecientos setenta y nueve en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **EMPAQUES ASEPTICOS CENTROAMERICANOS**



SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento ochenta y uno-cero ochenta y cinco mil ciento treinta y tres, con domicilio en Platanillo de Coronado, frente a la Cooperativa R.L., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “**HI-C MUSIC FEST**”, para proteger y distinguir: el nombre comercial “**HI-C MUSIC FEST**”

En virtud de lo anterior, cabe indicar, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 08:04 horas del 3 de noviembre del 2005, le solicita a la representación de la empresa indicada, entre otros, “*Indicar expresamente el giro o actividad a que se dedica el establecimiento o empresa que se desea proteger*”, siendo, que la Licenciada **María del Milagro Cháves Desanti**, en representación de la sociedad **C.L.B. COMPAÑÍA LATINOAMERICA DE BEBIDAS S.A.**, se apersona a contestar dicha prevención, por cuanto de la documentación certificada que consta a folios 13 a 20 del expediente, se logra verificar, que el nombre comercial pretendido, a saber, “**HI-C MUSIC FEST**”, fue transferido por la sociedad **EMPAQUES ASEPTICOS CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, a la sociedad **LATINOAMERICA DE BEBIDAS S.A.**, el día 15 de febrero del 2006, quedando asentada (inscrita) dicha transferencia en el Registro el 15 de marzo del 2006, indicando, en lo que interesa que “ (...) 1. El giro (...) es un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios, propios de su actividad comercial, la cual es comercialización de bebidas no alcohólicas, actividad que comprende una amplia gama de servicios de propaganda, mercadeo, promociones, sorteos, y, en fin lo relacionado con los servicios que se puedan prestar al margen de la actividad comercial que desarrolla.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:36:10 horas del 2 mayo del 2006, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca “**HI-C**”, bajo el registro número **27338**, para proteger y distinguir: “bebidas alcohólicas y preparaciones para hacer las mismas, propiedad de la empresa **THE COCA COLA COMPANY**.”



TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y ocho segundos del veintisiete de julio del dos mil nueve el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial “HI-C MUSIC FEST” (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de setiembre de dos mil nueve, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la sociedad **C.L.B. COMPAÑÍA LATINOAMERICA DE BEBIDAS S.A.**, presentó recurso de revocatoria y apelación contra la resolución referida anteriormente, y otorgada por este Tribunal la audiencia de reglamento, no expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, 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 como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**HI-C**”, bajo el registro número **27339**, perteneciente a la empresa **THE COCA COLA COMPANY**, inscrita el 30 de marzo de 1963, vigente hasta el 30 de marzo de 2018, para proteger y distinguir, en clase 32 bebidas no alcohólicas y preparaciones para hacer las mismas. (Ver folios 30 a 31).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la inscripción del nombre comercial “**HI-C MUSIC FEST**”), solicitado por la sociedad **C.L.B. COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE BEBIDAS S.A.** Al respecto consideró lo siguiente:

“En el asunto tramitado bajo este expediente se observa que entre el nombre comercial que se pretende inscribir “HI-C MUSIC FEST”, y la marca inscrita “HI-C”, se relaciona tanto el giro comercial como los productos que protege la marca inscrita, es decir, la fabricación y comercialización de bebidas no alcohólicas; existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma”.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación se limita a decir únicamente, lo siguiente:

*“(…) Inconforme con la resolución dictada por el Registro de las diez horas con cuarenta y tres minutos del día veinte y siete (sic) de setiembre de dos mil cinco, que rechazó la solicitud de inscripción de la marca **HI-C MUSIC FEST**, interpongo formal recurso de revocatoria y apelación en subsidio.”*

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 que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre signos distintivos, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o conceptual.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la



impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio (marca), empresa o establecimiento comercial (nombre comercial) y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa sobre signos distintivos es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el nombre comercial solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o riesgo de asociación con la empresa o establecimiento comercial del titular o sus productos o servicios, ello de conformidad con los artículos 65 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de las normas citadas, es claro, en el sentido, de que no es registrable un nombre comercial cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito en cuanto al origen empresarial y a los productos o servicios que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión del nombre comercial está dirigida a identificar y distinguir una empresa o un establecimiento comercial de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente y para el caso de nombres comerciales, el derecho exclusivo sobre éstos se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un nombre comercial, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que la empresa o el establecimiento comercial así como los



productos o servicios que éstos brindan, crean que tienen un mismo origen o una misma procedencia, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieran ya haber alcanzado las empresas o establecimientos comerciales que le resulten competidoras.

Dicho lo anterior, para una mayor claridad del caso que nos ocupa, realizamos el siguiente cuadro comparativo de los signos bajo estudio:

MARCA INSCRITA	NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO
HI-C	HI-C MUSIC FEST
Productos	Establecimiento
Clase 32: Para proteger <u>bebidas no alcohólicas y preparaciones para hacer las mismas.</u>	dedicado a la prestación de servicios, propios de su actividad comercial, <u>la cual es comercialización de bebidas no alcohólicas,</u> actividad que comprende una amplia gama de servicios de propaganda, mercadeo, promociones, sorteos, y, en fin lo relacionado con los servicios que se puedan prestar al margen de la actividad comercial que desarrolla.

Llevado a cabo el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, y tomando en cuenta la normativa referida líneas atrás, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como nombre comercial cuando ello afecte algún derecho de terceros o asimismo al público consumidor. La normativa sobre nombres comerciales de nuestra Ley de Marcas, es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el



nombre comercial solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero que genere en los medios comerciales o el público consumidor riesgo de confusión 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.

Consecuentemente, no es registrable un signo distintivo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios, identidad y similitud que se advierte entre el nombre comercial solicitado y el inscrito.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita **“HI-C”**, como el nombre comercial solicitado **“HI-C MUSIC FEST”**, cuya traducción al español según lo indica la propia solicitante y apelante es **“HI-C FESTIVAL DE LA MÚSICA”**, son signos denominativos, siendo el segundo complejo, por estar conformado por más de una palabra, razón por la cual en el presente caso debe determinarse cuál es el elemento preponderante en el signo pretendido. Sobre el particular se ha dicho que: *“(…) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.”* (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación del nombre comercial solicitado **“HI-C MUSIC FEST”** y la marca inscrita **“HI-C”**, observa este Tribunal que el término **“HI-C”** se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una



primera posición donde resalta sobre todos los demás elementos, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, sino que además, podría crearse de esta forma riesgo de confusión por la identidad **gráfica y fonética** con respecto al factor preponderante antes dicho, sea el término **“HI-C”**.

Además, tenemos, que en el caso de análisis, se solicita la inscripción de un nombre comercial denominado **“HI-C MUSIC FEST”**, para proteger ***un establecimiento dedicado a la prestación de servicios, propios de su actividad comercial, la cual es la comercialización de bebidas no alcohólicas, actividad que comprende una amplia gama de servicios de propaganda, mercadeo, promociones, sorteos, y, en fin lo relacionado con los servicios que se puedan prestar al margen de la actividad comercial que desarrolla.*** Por otro lado existe la marca inscrita **“HI-C”** para proteger ***bebidas no alcohólicas y preparaciones para hacer las mismas.*** Conforme a lo anterior puede observarse, que entre los productos que distingue la marca inscrita existe una similitud y relación con los servicios que se van a comercializar en el establecimiento que protege el nombre solicitado, los cuales resultan muy parecidos e íntimamente relacionados. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir **“HI-C MUSIC FEST”** y el inscrito **“HI-C”**, se advierte entre ellos identidad gráfica y fonética en los términos expuestos, así como similitud y relación en cuanto a los servicios que se van a prestar en el establecimiento comercial con los productos que distingue la marca inscrita, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con el signo inscrito.

En razón de las consideraciones expuestas, comparte este Tribunal el criterio dado por el Registro **a quo**, al considerar que ***“(…) que entre el nombre comercial que se pretende inscribir “HI-C MUSIC FEST”, y la marca inscrita “HI-C”, se relacionada tanto en el giro comercial como los productos que protege la marca inscrita (...) existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor (...)***”.



SEXTO. En el presente caso, conforme lo indicado líneas atrás, no solo se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión o riesgo de asociación para el público consumidor, porque el consumidor medio al visitar el establecimiento comercial denominado “**HI-C MUISC FEST**”, y adquirir los servicios que presta dicho establecimiento, según se indicó en el cuadro comparativo supra citado, va a asociar ese local comercial con la marca inscrita, creyendo que se trata del mismo origen empresarial, causándole una posible confusión, que es precisamente el riesgo que pretende evitar el ya citado artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos. Ante este posible riesgo de asociación y confusión entre los signos cotejados, la Ley obliga a proteger el signo inscrito, en este caso, la marca inscrita, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Lo anterior, determina que ambos signos no pueden coexistir dentro del comercio, de ahí, que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Cháves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **C.L.B.COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE BEBIDAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y ocho segundos del veintisiete de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que el nombre comercial solicitado **HI-C MUSIC FEST**” no puede coexistir con la marca inscrita “**HI-C**”. Por ende, lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de **C.L.B. COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE BEBIDAS S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y ocho segundos del veintisiete de julio de dos mil nueve, la que en este acto debe confirmarse.



OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Cháves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **C.L.B. COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE BEBIDAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y ocho segundos del veintisiete de julio 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.-**

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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22