



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0590-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial “SMART SHOP”**

**ALMACEN MOZEL S.A., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen No. 4042-2011)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 272-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del seis de marzo del dos mil doce.

**Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Julio César Ruiz Chavarría**, mayor, soltero, Abogado, vecino San José, titular de la cédula de identidad número 1-0955-0665, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ALMACEN MOZEL, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y siete minutos y diecinueve segundos del veintiuno de junio de dos mil once.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de mayo de 2011, el Licenciado **Julio César Ruiz Chavarría**, en su condición antes citada, solicitó la inscripción del nombre comercial “**SMART SHOP**”, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la distribución, y venta de artículos electrodomésticos, línea blanca, audio y video, artículos del hogar, muebles, equipo de cómputo, teléfonos fijos y celulares, cámaras, y accesorios de fotos, suministros, accesorios, equipos para ejercicios, bicicletas.”*



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:37:19 horas del 21 de junio de 2011, 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. (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 1° de julio de 2011, el Licenciado **Julio César Ruiz Chavarría**, en representación de la empresa **ALMACEN MOZEL, S.A.**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

**CUARTO.** 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 Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió que el signo solicitado resulta carente de la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción y es capaz de causar confusión y engaño en el consumidor promedio, por esto resulta inapropiable por parte de un



particular, citando como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, el apelante alega en sus agravios que el criterio del Registro para rechazar la inscripción del nombre comercial es incorrecto por cuanto la traducción del signo propuesto es “Anexo Elegante” y no la que unilateral y subjetivamente le implantó el Registro sea “Compra Inteligente”, no pudiendo el Registro rechazar un signo distintivo antojadizamente solo por el hecho de que la traducción no es la que decidan ellos que sea, debiendo dicho Ente ser objetivo en sus apreciaciones para resolver conforme a derecho, y no arrogarse de forma subjetiva criterios ni traducciones. Señala además contrario a lo establecido por el Órgano a quo, goza de la suficiente distintividad ya que le giro comercial a desarrollar y el nombre comercial es totalmente identificable para el público consumidor y que existen tanto marcas como nombres comerciales inscritos similares al propuesto, que trae a colación como referencia y prueba que el nombre comercial de su representada si cuenta con elementos distintivos y que no causa confusión, ni mucho menos es engañosa como lo señala en su resolución el Registro de la Propiedad Industrial.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Sobre la aplicación de los artículos 2 y 65 de nuestra Ley de Marcas, hemos de indicar que la aptitud distintiva y la inconfundibilidad son condiciones necesarias que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como nombre comercial, que su principal función es que el consumidor lo pueda identificar y distinguir de entre otros de su misma especie. En ese sentido, comparte este Tribunal, el criterio externado por el Órgano a quo ya que el signo incurre en la condición de prohibición de registro contenida en el artículo 65, ya que se puede afirmar, que lo pedido carece de aptitud distintiva respecto del establecimiento y giro comercial a proteger y distinguir, en razón de que el uso de tal nombre comercial podría ser susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa, y



prestarse para confusión al consumidor, ya que con permitir su inscripción se estaría violentando dicho artículo tal y como lo estableció el Órgano a quo, al indicar que si bien el solicitante indica una traducción conforme con alguna de las acepciones que tienen los términos que conforman el nombre comercial solicitado, ambos términos son transparentes para el consumidor medio con respecto de la traducción “compra inteligente” que indica el Registro, la cual genera en el consumidor una idea clara de condiciones que no necesariamente tiene el establecimiento, y que por otra parte al Registro no le constan, por tanto corresponde rechazar el nombre comercial por engañoso y tendiente a confusión.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Julio César Ruiz Chavarría** en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **ALMACEN MOZEL, S.A.**, de la falta de capacidad distintiva a la que aluden los artículos **2 y 65** de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como nombre comercial de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción del nombre comercial “**SMART SHOP**”, por su falta de distintividad y tendencia a confundir al consumidor, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante, los cuales resultan improcedentes.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Julio César Ruiz Chavarría**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ALMACEN MOZEL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y siete minutos y diecinueve segundos del veintiuno de junio del dos mil once, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Julio César Ruiz Chavarría**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ALMACEN MOZEL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y siete minutos y diecinueve segundos del veintiuno de junio del dos mil once, la cual se confirma, para que rechace la inscripción de la solicitud presentada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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*



**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**