

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0554-TRA-PI

Solicitud de registro del nombre comercial PASTELERIA MERAYO (diseño)

MERAYO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 3730-2015)

Marcas y otros signos

VOTO 313-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del trece de mayo de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el señor José Antonio Merayo Hernández, industrial, vecino de Alajuela, cédula de identidad 3-153-763, en su condición de apoderado de la empresa MERAYO S.A., cédula jurídica 3-101-24798, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:34:42 horas del 15 de junio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de abril de 2015 por el señor José Antonio Merayo Hernández en su condición de apoderado de la empresa MERAYO S.A., solicitó el registro del nombre comercial:



para distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la panadería, pastelería, harinas y preparaciones hechas con harinas comestibles, confitería y sucedáneos del café”.*

SEGUNDO. Mediante resolución de las 15:34:42 horas, del 15 de junio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada.*”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, apoderado de la empresa MERAYO S.A., interpuso para el día 23 de junio de 2015, recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:30:56 horas, del 6 de julio de 2015, resolvió; “... *Declara sin lugar el Recurso de Revocatoria ...*”, y conforme al auto de las 14:30:57 horas de los corrientes, dispuso; “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo ...*”.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 1 setiembre del 2015.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra el siguiente registro:



Nombre comercial: registro 102556, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación de pastelería en general y venta de pastelillos, queques, pasteles y todos los productos afines a la pastelería. Ubicado en San José centro, frente al Banco Central de Costa Rica”*, propiedad de la empresa COMPAÑÍA INDUSTRIAL MERAYO S.A., inscrita el 2 de julio de 1997 (f. 49).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no cuenta con hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial propuesto “PASTELERIA MERAYO (DISEÑO)” presentada por la empresa MERAYO S.A., al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo realizado con el signo inscrito, al existir similitud gráfica, fonética e ideológica, la cual podría causar confusión al consumidor medio y afectar su derecho de elección, así como socavar el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger. Lo anterior, en virtud de la identidad contenida entre los signos y sus giros comerciales, por lo que con ello se transgreden los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa MERAYO S.A., dentro de sus agravios manifestó que el nombre comercial que se encuentra inscrito se extinguió con el establecimiento comercial, siendo que este ya no existe en virtud de haber sido disuelta desde el 25 de mayo de 2010, sea ya hace cinco años, por lo que no puede haber transferencia del nombre comercial conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley de Marcas. Que el nombre comercial no formó parte de los bienes a liquidar de la empresa, siendo que las facultades del liquidador son vender

los bienes por el precio autorizado y entregar a cada uno de los socios la parte que le corresponde del haber social. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución venida en alzada y se continúe con el procedimiento de inscripción del nombre comercial propuesto por su representada “PASTELERIA MERAYO (DISEÑO)”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, determinó que entre el nombre comercial propuesto “PASTELERÍA MERAYO (DISEÑO” presentado por la empresa MERAYO S.A., y el registro que se encuentra inscrito “PASTELERÍA MERAYO (DISEÑO” propiedad de la empresa COMPAÑÍA INDUSTRIAL MERAYO S.A., existe identidad no solo entre los signos, sino que además en sus giros comerciales, siendo procedente el rechazo de la solicitud.

Para mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Nombre comercial inscrito	Signo solicitado como nombre comercial
	
Giro y establecimiento	Giro y establecimiento
<i>Dedicado a la fabricación de pastelería en general y venta de pastelillos, queques, pasteles y todos los productos afines a la pastelería. Ubicado en San José centro, frente al Banco Central de Costa Rica</i>	<i>Dedicado a la panadería, pastelería, harinas y preparaciones hechas con harinas comestibles, confitería y sucedáneos del café</i>

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 relacionado con el 41, ambos del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Como bien ya había apuntado el Registro en su resolución final, el giro comercial del establecimiento que se distingue por medio del nombre comercial inscrito está directamente

relacionado con el giro que se pretende distinguir con el signo solicitado, procediendo de esa manera su rechazo.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.

El anterior comentario, aplicable al cotejo de nombres comerciales, en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la cercanía apuntada, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

El artículo 65 de la Ley de Marcas, que indica:

“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.” (subrayado nuestro).

En este sentido, al ingresar la solicitud del signo propuesto a la corriente registral el operador jurídico debe proceder con su análisis y determinar que no exista ninguna causal de inadmisibilidad que impida su protección. Para el caso bajo examen, no es posible para la Administración registral conceder el registro solicitado ante la existencia de un signo inscrito

idéntico al peticionado, procediendo de esa manera con el rechazo de la solicitud, tal y como esa manera se determinó en el presente caso.

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: *“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...”*, en este sentido, la administración registral, debe proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Mediante la cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.

Al respecto, afirma la doctrina al señalar, 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, op. cit., p. 288).

De la normativa y doctrina anteriormente indicada, se concluye que la protección de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad industrial, no solo recae en su titular, sino que además es parte integral de la actividad que ejerce dicha instancia administrativa como coadyuvante en la administración de justicia. Por lo que, ante la identidad contenida entre los signos cotejados el Registro de la Propiedad Industrial, debió proceder con la inadmisibilidad del nombre comercial propuesto PASTELERÍA MERAYO (diseño) por aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala el representante de la empresa MERAYO S.A., que el nombre comercial que se encuentra inscrito se extinguió con el establecimiento comercial, siendo que este ya no existe y fue disuelta desde el 25 de mayo de 2010, sea ya hace cinco años, por lo que no puede haber transferencia del nombre comercial conforme lo dispone

el artículo 69 de la Ley de Marcas, y siendo que el nombre comercial no formó parte de los bienes a liquidar de la empresa, dado que las facultades del liquidador son vender los bienes por el precio autorizado y entregar a cada uno de los socios la parte que le corresponde del haber social. Respecto del extremo señalado, es de mérito indicar al recurrente que si bien la empresa titular del registro inscrito ya fue disuelta y por ello no opera la transferencia del nombre comercial a la empresa solicitante conforme lo dispone el artículo 69 del precitado cuerpo normativo, ello no es motivo razonable y suficiente por medio del cual la Administración registral, pueda acoger la solicitud de registro peticionado.

Cabe indicar, que si bien la empresa titular COMPAÑÍA INDUSTRIAL MERAYO S.A., del registro que se encuentra inscrito “PASTELERÍA MERAYO (DISEÑO)” fue disuelta, tal y como se desprende de la certificación expedida por el Registro de Personas Jurídicas visible a folio 12 del expediente, no existe certeza para la Administración registral de la situación jurídica de dicho bien, dada la carencia de elementos que demuestren que el registro inscrito no se encuentra dentro del tráfico mercantil, debiendo así protegerse hasta tanto no se demuestre la inexistencia del uso de dicho nombre comercial. Mecanismo que no omitimos manifestar lo prevé la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su Capítulo VI, respecto de terminación de un registro marcario.

Lo anterior, dado que lo único que consta en autos es el nombramiento del liquidador (v f 15 al 21) de los bienes de la sociedad disuelta COMPAÑÍA INDUSTRIAL MERAYO S.A., del Juzgado Civil del II Circuito Judicial de San José, no así el listado de los bienes que han sido parte del haber de dicha sociedad a liquidar, por lo que, ante ello no podría este Órgano de alzada, considerar la procedencia de dicha solicitud, siendo procedente al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, el rechazo de la presente solicitud.

Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.



SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto el señor José Antonio Merayo Hernández, apoderado de la empresa MERAYO S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:34:42 horas, del 15 de junio de 2015 la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud del nombre comercial PASTELERÍA MERAYO (diseño). 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS
TG: NOMBRES COMERCIALES
TR: EMBLEMA COMERCIAL
MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.43.02