



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-1369-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “cotelsa jajc (Diseño)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4095-09)

CONTRATISTAS TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD COTELSA S.A., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 386-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado una vez, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CONTRATISTAS TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD COTELSA S.A.**, cédula de persona jurídica número 3-101-159267, domiciliada en San José, Goicoechea, 350 metros sur de la Terminal de Buses del Alto de Guadalupe, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos y veintidós segundos del cuatro de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de mayo de dos mil nueve, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición antes indicada, presentó solicitud de registro del nombre comercial



“ para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a*



la venta de todo tipo de materiales de construcción; asimismo, venta de materiales eléctricos y mecánicos, ubicado en Moravia, 100 metros oeste y 50 metros sur de la Princesa Marina.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:12:42 horas del 28 de mayo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de signo distintivo, que existe inscrito el nombre comercial “**CORELSA**”, bajo el registro número **65939**.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos y veintidós segundos del cuatro de noviembre 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 mediante escrito presentado en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las once horas con cuarenta y cinco minutos del doce de febrero 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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



1.- Que el nombre comercial “**CORELSA**”, propiedad de la empresa **CORPORACIÓN ELECTRICA COSTARRICENSE S.A.**, se encuentra inscrito bajo el número de registro 65939, desde el dos de octubre de mil ocho, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la venta, instalación, diseño y construcción de líneas de transmisión y otros, ubicado en San Juan de Tibás, contiguo a los Antojitos.* (Ver folio 14).

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 “**cotelsa jajc (Diseño)**”, con fundamento en los numerales 2, 65 y 68 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 “**cotelsa jajc (Diseño)**” y el nombre comercial inscrito “**CORELSA**”, toda vez que el solicitado, protege un giro comercial muy similar, además que del estudio integral de los dos signos, se comprueba que hay identidad, ya que como se aprecia los servicios protegidos por el nombre comercial solicitado se encuentran relacionados con el giro comercial del nombre comercial inscrito, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en los consumidores, ya que los servicios prestados por ambas empresas guardan una relación en cuanto al giro empresarial. Considera el Registro que desde el punto de vista gráfico, el nombre comercial solicitado es del tipo mixto, es decir posee diseño, mientras que el inscrito es de tipo denominativo, además de que comparten las palabras “**COTELSA**” y “**CORELSA**”, las cuales resaltan en los signos en conflicto, razón por la cual se corre el riesgo de confusión por el público consumidor que utiliza este tipo de servicios, sea *“venta de todo tipo de materiales para la construcción, venta de materiales eléctricos y mecánicos; y, venta, instalación, diseño y construcción de líneas de transmisión y otros”*, y este no sea capaz de reconocer el origen empresarial de los mismos por cuanto ambos protegen giros comerciales similares, por lo que el nombre



comercial solicitado y el inscrito no podrían coexistir pacíficamente en el mercado; lo anterior en razón de que ambos giros de igual forma están relacionados el uno con el otro. Otro aspecto que señala el Registro es que la única diferencia se refiere a la letra “T” en el signo solicitado y a la letra “R” en el nombre comercial inscrito, y en razón de lo anterior tampoco el diseño en el nombre comercial solicitado, no es lo suficientemente distintivo como para diferenciar un nombre comercial del otro, por lo que ambos no podrían coexistir pacíficamente en el mercado. Fonéticamente señala el órgano a quo que la similitud es muy marcada, pues en conjunto las palabras “COTELSA” y “CORELSA” tiene una pronunciación muy similar con lo cual se puede inducir a error al consumidor ya que este puede pensar que ambos establecimientos comerciales pertenecen a un mismo dueño, es decir, topamos con una confusión auditiva y desde el punto de vista ideológico no existe similitud, ya que resulta claro que en el caso que nos ocupa, ambos signos son de fantasía, todas estas razones por la cuales no resulta posible su coexistencia registral.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en la apelación presentada y en su escrito de expresión de agravios, la aclaración de que el nombre comercial a inscribir es “**COTELSA jajc (Diseño)**”, tal y como consta en la solicitud inicial de este expediente. Alega además que se evidencia que ambas marcas CORELSA en signo denominativo y COTELSA jajc (Diseño) en signo mixto, tienen similitud fonética, pero no la tienen en su tipografía, inclusive el signo denominativo protege de forma genérica la venta, instalación, diseño y construcción de líneas de transmisión y otros, a la marca en signo mixto resguarda específicamente venta de todo tipo de materiales de construcción; asimismo, venta de materiales eléctricos y mecánicos, por lo que de esta manera ambos nombres comerciales pueden coexistir entre sí, porque los mismo no causarían confusión al público consumidor sobre su identidad, naturaleza, actividades, giro comercial y sobre la procedencia empresarial.

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 “**cotelsa jajc (Diseño)**”.

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

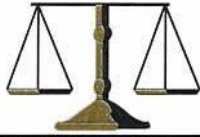


el objeto del **nombre comercial**, de acuerdo con las definiciones dadas por la doctrina en general y el artículo 2º de la Ley de Marcas en particular, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose en un signo, la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como 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 2º de la Ley de Marcas); **b) distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º 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 clase 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 marcaría 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 “**cotelsa jajc (Diseño)**”, con el nombre comercial inscrito “**CORELSA**”, este Tribunal considera que efectivamente, al 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 **“cotelsa jajc (Diseño)”** y el nombre comercial inscrito **“CORELSA”**, hay una evidente identidad gráfica y fonética en su aspecto denominativo propiamente en su factor tópico, sea **“COTELSA”** y **“CORELSA”**, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, ya que dichos término son 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, 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 gráficamente salvo en la letra subrayada en ambos.

Por otra parte, si bien es cierto el registro no tomó en cuenta la parte gráfica del signo propuesto **“jajc”**, es criterio de este Tribunal que en la totalidad del signo propuesto sea



“”, dicha parte gráfica no ocupa un lugar preponderante, donde atraiga o capte la atención del público consumidor, es por ello que el análisis se efectuó enfrentando los factores preponderantes de ambos signos sean **“COTELSA”** como signo solicitado y **“CORELSA”** como signo inscrito.

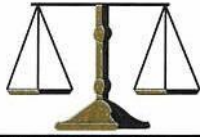


Comparte este Tribunal el análisis y fundamentación dados por el órgano a quo en la resolución aquí recurrida, en que ambos signos protegen y distinguen establecimientos comerciales dedicados a un giro comercial íntimamente relacionado, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales a un mismo origen empresarial.

Así las cosas, puede precisarse que el signo distintivo propuesto como nombre comercial “**cotelsa jajc (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.

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. En este sentido, la doctrina señala 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, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), 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 presentada por la empresa **CONTRATISTAS TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD COTELSA, S.A.**, con fundamento en los artículos 2 y 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 mismo, por carecer de distintividad, con relación al nombre comercial inscrito “CORELSA”, 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.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que el nombre comercial solicitado “**cotelsa jajc (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 el señor **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **COTRATISTAS TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD COTELSA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos y veintidós segundos del cuatro de noviembre de dos mil nueve, la cual debe confirmarse.

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 el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CONTRATISTAS TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD COTELSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos y veintidós segundos del cuatro de noviembre de dos mil nueve, la cual 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



DESCRIPTORES:

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