

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2008-0817-TRA-PI

Inscripción de nombre comercial “*Bebidas la Constancia*”

Industrias la Constancia S.A. De C.V. y Colombina S.A. Apelantes

Registro Público de la Propiedad Industrial, N° de origen 8319-2002.

Marcas y otros signos

VOTO N° 398-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas del veinte de abril de dos mil nueve.

Recursos de apelación interpuestos por **FRANCISCO GUZMAN ORTIZ** mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- cuatrocientos treinta y cuatro-quinientos noventa y cinco, en su calidad de Apoderado Especial de la Sociedad **COLOMBINA S.A.**, constituida y organizada bajo las leyes de Colombia y **MANUEL ENRIQUE LIZANO PACHECO**, mayor, casado, Abogado, vecino de Santa Ana, con cédula de identidad número uno- ochocientos treinta y tres- cuatrocientos trece, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **INDUSTRIAS LA CONSTANCIA S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, once minutos con veinticinco segundos del tres de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

- I. Que mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial, de fecha veinte de noviembre de dos mil dos, la sociedad **INDUSTRIAS LA CONSTANCIA S.A. DE C.V.** solicita la inscripción del nombre comercial ***Bebidas La Constancia***.
- II. Que una vez publicado el edicto de ley se opone a la inscripción de ese signo la empresa colombiana **COLOMBINA S.A.** Por su parte el Registro de la Propiedad Industrial, por

medio de la resolución de las nueve horas, once minutos con veinticinco segundos del tres de julio de dos mil ocho, resuelve declarar parcialmente con lugar la oposición y acoger la inscripción del signo solicitado con limitación de la actividad a desarrollar en el establecimiento mercantil, resolución que fue apelada tanto por el solicitante como por el oponente y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

- III.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: Hechos probados y no probados: Se acogen los hechos que como probados tuvo el Registro para dictar esta resolución, debiendo agregarse que el fundamento probatorio se encuentra visible a folios 169 a 174, así como la referencia que hace en cuanto a los hechos no probados.

SEGUNDO: Sobre la resolución apelada y los argumentos esgrimidos por los apelantes. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resuelve declarar parcialmente con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **COLOMBINA S.A.**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial ***Bebidas la Constancia***, presentado por **INDUSTRIAS LA CONSTANCIA S.A. DE C.V.**, la que acogió pero con limitación expresa respecto a proteger y distinguir un establecimiento dedicado a la fabricación de cerveza, bebidas preparadas con o sin gas carbónico, jugos, néctares y bebidas de frutas, agua potable y aguas minerales, **excluyendo**,

la protección en general de toda clase de bebidas no alcohólicas y de hielo, así como la elaboración de bebidas malteadas.

Por su parte, el recurrente opositor basó sus agravios, en los siguientes aspectos: En primer lugar manifiesta, que aún la limitación parcial que hizo el Registro de los productos que se comercializan en el establecimiento comercial que protege el nombre comercial solicitado, le lesiona los intereses a su representada, ya que el solo hecho de que exista un establecimiento comercial denominado ***Bebidas la Constancia*** confundiría al público, respecto de una marca que ampara en las clases 29 y 30 productos alimenticios que incluyen bebidas, con un establecimiento que expende bebidas, aprovechándose de la comercialización y propaganda que ha hecho a nivel local e internacional su representada y del posicionamiento que la marca tiene en Costa Rica. En segundo término, hace alusión de la incongruencia por parte del Registro en la lista de productos que limita, ya que excluye toda clase de bebidas no alcohólicas y el hielo, pero permite otras bebidas como son las *bebidas preparadas con o sin gas, jugos, néctares y bebidas de frutas, agua potable, aguas minerales y bebidas de malta*, y todas estas bebidas son no alcohólicas, como lo son también los productos que protege la marca ***La Constancia*** cuyo titular es su representada, como son *café, te, leche, cacao, productos lácteos, sucedáneos del café*. En síntesis manifiesta este recurrente, que permitir la existencia del nombre comercial pedido, aún con la limitación de productos, provoca la confusión en el público consumidor y el menoscabo de la fuerza distintiva de las marcas de su representada y solicita se revoque la resolución recurrida.

El solicitante que también apela la resolución supra dicha, en su escrito ante este Tribunal, manifiesta que debería denegarse totalmente la oposición presentada, por cuanto la empresa opositora a pesar de que tiene inscrita la marca ***La Constancia*** para las clases 29 y 30, desde los años 1994 y 1998, son utilizadas parcialmente para algunos productos y expresamente indica que no son utilizadas en cuanto a toda clase de bebidas no alcohólicas, hielo y bebidas malteadas, que son precisamente los productos que el Registro está

excluyendo de la lista de productos a comercializar en el establecimiento mercantil que protege el nombre comercial. Este recurrente hace toda una historia sobre los orígenes de la empresa e indica que el nombre comercial de su representada es más antiguo y conocida que la marca *La Constancia* propiedad de COLOMBINA S.A. Asimismo se alega, que los signos son diferentes y que el consumidor promedio fácilmente podrá determinar que los distintivos son fabricados y comercializados por compañías diferentes, pudiéndose de esta manera registrar el nombre comercial pedido y coexistir ambos signos, máxime que existe diferencia entre los productos que se distinguen, solicitando se rechace totalmente la oposición presentada y se continúe con la inscripción del registro de nombre comercial pedido.

TERCERO: ANÁLISIS DE FONDO: Sobre la falta de distinción del nombre comercial que se pretende inscribir: 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.

En el caso de análisis, se solicita la inscripción de un nombre comercial denominado ***Bebidas la Constancia***, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la fabricación de cerveza, de bebidas preparadas con o sin gas carbónico, jugos, néctares y bebidas de frutas, agua potable, aguas minerales y en general toda clase de bebidas no alcohólicas, y de hielo. Elaboración de bebidas malteadas y de malta.

Por otro lado existe inscritas a nombre de **COLOMBINA S.A.**, las marcas de fábrica ***La Constancia*** en clases 29 y 30, siendo que la primera protege, carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceite y grasas comestibles, conservas, encurtidos y la última protege café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas preparadas hechas con cereales, pan biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo.

Conforme a lo anterior puede observarse, que entre los productos que se van a comercializar en el establecimiento comercial que protege el nombre pedido y las marcas inscritas, existe una clara relación que sobrepasa los productos excluidos por el Registro, ya que aún y cuando se elimine de la actividad comercial a desarrollar en el establecimiento comercial que va a proteger el signo peticionado, toda clase de bebidas no alcohólicas, hielo y elaboración de bebidas malteadas, las demás bebidas que se pretenden comercializar, están relacionadas con algunos de los productos que se protegen en las marcas inscritas; en ese sentido: *las bebidas preparadas con o sin gas carbónico, jugos, néctares y bebidas de frutas*, se conectan con “las frutas” que protege la clase 29; *toda clase de bebidas no alcohólicas*, se relacionan con el “café, te y sucedáneos del café” que protege la clase 30; *la elaboración de bebidas malteadas y de malta, así como el hielo*,

coinciden con las preparaciones hechas con cereales y el hielo que protege igualmente la clase 30.

Al hacer este cotejo, definitivamente lleva razón el oponente al manifestar su desacuerdo en la reducción de productos, ya que se continúa con el perjuicio a las marcas de su representada, porque el consumidor medio al visitar el establecimiento comercial denominado ***Bebidas la Constancia*** y comprar productos concretamente bebidas que se relacionan con los productos protegidos por la marcas inscritas ***La Constancia***, va a ***asociar*** ese local comercial con las marcas inscritas, creyendo que se trata del mismo origen empresarial, causándose una posible ***confusión***, que es precisamente el riesgo que pretende evitar el ya citado artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Ante este posible riesgo de asociación y confusión entre los signos cotejados, la Ley obliga a proteger el signo inscrito, sea las marcas ***La Constancia*** y así se establece en el artículo 25 de la citada Ley al decir:

“Artículo 25. Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. (...) Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derecho habientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos: a)...b)...c)...d)...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro. (...).”

Obsérvese además que entre los signos cotejados el pedido es idéntico al inscrito, ya que el vocablo “*bebidas*” que antecede el solicitado, constituye un término de uso común que no genera distintividad alguna y que es utilizado dentro y fuera del comercio por cualquier

persona que requiera de una bebida, siendo ello un elemento más para producir en el consumidor la confusión que le Ley trata de evitar. Lo anterior aunado a la relación supra indicada entre productos, determina que ambos signos no pueden coexistir dentro del comercio y que existe una clara similitud gráfica y fonética entre ambos, por lo que los argumentos en ese sentido del recurrente solicitante del nombre comercial no son de recibo, y deben ser rechazados.

En cuanto a la manifestación que hace el representante de la empresa **INDUSTRIAS LA CONSTANCIA S.A. DE C.V.**, respecto a que la empresa titular de las marcas inscritas no usa la marca para identificar los productos que protege, tampoco es de recibo, ya que este no es el momento procesal oportuno para interponer esa defensa. Asimismo, en relación a la antigüedad del uso de la marca que se solicita, no basta indicarlo en un escrito, sino debe probarse cada una de esas manifestaciones, y en el expediente no consta prueba idónea en ese sentido y tampoco se siguió el procedimiento adecuado.

CUARTO: Lo que debe resolverse. Por las razones indicadas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la compañía **INDUSTRIAS LA CONSTANCIA S.A. DE C.V.**, y con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **COLOMBINA S.A.**, ambos en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, con once minutos y veinticinco segundos del tres de julio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca para denegar en su totalidad la solicitud de inscripción del nombre comercial ***Bebidas la Constancia.***

SEXTO: 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, Ley No. 8039 y

2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la compañía **INDUSTRIAS LA CONSTANCIA S.A. DE C.V.**, y con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **COLOMBINA S.A.**, ambos en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, con once minutos y veinticinco segundos del tres de julio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para denegar en su totalidad la solicitud de inscripción del nombre comercial ***Bebidas la Constancia***. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Nombres comerciales

TE: Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial.

TG: Categorías de Signos Protegidos

TNR:00.42.22