



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1314-TRA-PI

Oposición a inscripción de nombre comercial “BOMBA LA PRIMAVERA” (DISEÑO)

RODRIGUEZ VALVERDE HERMANOS LIMITADA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No.11552-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 404-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Guadalupe, a las diecisiete horas del veintiséis de abril del dos mil diez.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero **Bernard Rodríguez Cavallini**, mayor, viudo una vez, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos noventa y cinco- seiscientos ochenta y cuatro, en su condición de Apoderado Generalísimo sin limitación de suma de la empresa **RODRIGUEZ VALVERDE HERMANOS LIMITADA**, cédula de persona jurídica número tres- ciento dos – cero cero nueve cero tres cero, domiciliada en San José, calles 21 y 23 , avenida central y con un establecimiento comercial en el mismo lugar, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con treinta y ocho minutos y veinticuatro segundos del primero de setiembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de noviembre del dos mil ocho, el señor **Bernard Rodríguez Cavallini**, de



calidades y condición dicha, presentó solicitud de registro del nombre comercial “**BOMBA LA PRIMAVERA BP**” (**DISEÑO**) para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial que brinda servicios de venta de combustible en todas sus presentaciones y accesorios. Ubicado en San José, calles 21 y 23, avenida central.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha de diecisiete de abril del dos mil nueve, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco – setecientos noventa y cuatro, en calidad de apoderado especial de la empresa **BP P.L.C.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra, domiciliada en 1 St. Jame’s Square, Londres, SW1 4PD, Inglaterra, presentó manifiesto de oposición.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas con treinta y ocho minutos y veinticuatro segundos del primero de setiembre del dos mil nueve, resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **BP P.L.C.**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**BOMBA LA PRIMAVERA BP**” (**DISEÑO**), presentada por **Bernard Rodríguez Cavallini** en representación de **RODRIGUEZ VALVERDE HERMANOS LIMITADA**, la cual se rechaza.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de setiembre del dos mil nueve, la empresa **RODRIGUEZ VALVERDE HERMANOS LIMITADA**, apeló la resolución referida y por escrito presentado ante este Tribunal el once de marzo del dos mil diez, también 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se reformula de la siguiente manera el elenco de hechos probados contenido en la resolución venida en alzada, con el propósito de incluir el respaldo documental que les corresponde.

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo el registro número 71623, la marca de fábrica “**BP**” (**DISEÑO**), a nombre de **BP P.L.C**, entidad domiciliada en 1 ST Jame’s Square, Londres SW1Y 4PD, Inglaterra, Gibraltar, para proteger aceites y grasas industriales no comestibles, lubricantes, combustibles, iluminantes, ceras para alumbrado todos derivados del petróleo, en clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 62 y 63).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo el registro número 80790, la marca de fábrica “**BP**” (**DISEÑO**), a nombre de **BP P.L.C**, entidad domiciliada en 1 ST Jame’s Square, Londres SW1Y 4PD, Inglaterra, Gibraltar, para proteger aceites y grasas industriales, lubricantes, combustibles en forma líquida, de gas y sólida, composiciones para absorber, regar y concentrar el polvo, materias de alumbrado, ceras para alumbrado, aditivos no químicos para aceites y combustibles, aceites para la conservación de albañilería, jaleas de petróleo para propósitos industriales, bujías, mechas, fluidos para transmisión automática, en clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 64 y 65).



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 EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición presentada por el representante de la empresa **BP P.L.C.**, por cuanto considera que entre el signo solicitado “**BOMBA LA PRIMAVERA BP**” (**DISEÑO**) y las marcas registradas “**BP**” (**DISEÑO**), propiedad de la oponente, se advierte una gran semejanza gráfica y fonética provocando la existencia de un riesgo de confusión capaz de provocar errores en los consumidores; dado que el giro comercial del signo solicitado comprende la venta de productos que se comercializan en los mismos canales del mercado de los protegidos por las marcas registradas, por lo que no es posible su coexistencia registral y debe denegarse la inscripción de la marca solicitada.

Por su parte, el representante de la empresa **RODRIGUEZ VALVERDE HERMANOS LIMITADA**, en su manifestación de alegatos indica que la resolución impugnada hace caso omiso a la solicitud de eliminar el diseño, y que esta autoridad transcribe en forma parcial en el resultando IV y de la cual no hay pronunciamiento en dicha resolución, en cuanto a que se registre únicamente el nombre comercial “Bomba la Primavera”, por cuanto lo que su representada necesita es el registro del nombre comercial antes dicho, siendo el diseño complementario pero no indispensable.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, 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



ideológico. 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 entre ambos signos es el método que debe seguirse para saber si pueden ser confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que ese cotejo se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaría concretamente el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es muy clara al negar la registración de un nombre comercial y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público consumidor.

En el caso que se analiza, si bien es cierto existen inscritas marcas cuyo nombre es similar al



nombre comercial solicitado, es más, un segmento de las marcas inscritas es parte integrante de éste, concretamente el término **BP**, incluso los productos que protegen las marcas inscritas están relacionados con el giro comercial del nombre que se pretende inscribir, tomando en cuenta que existe relación entre los servicios a proteger, hecho que indiscutiblemente confundiría al público en el sentido de relacionarlos en cuanto al origen empresarial, no siendo posible su coexistencia registral. Sin embargo es de vital importancia lo manifestado por el solicitante en folios 29 y 30 de este expediente, al indicar que subsidiariamente solicitan la inscripción del nombre comercial eliminando el diseño impugnado el término BP.

Al respecto debemos tener presente el artículo 11 de la Ley de Marca y otros Signos Distintivos, N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas, que literalmente reza:

*“**Modificación y división de la solicitud.** El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial: pero la lista podrá reducirse o limitarse.*

El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, a fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No se admitirá una división, si implica ampliarla lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial el derecho de prioridad, cuando corresponda.

La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada.” (Lo subrayado no es propio del original).

Este Tribunal considera que el pedimento hecho por el solicitante en procura de la inscripción de su nombre comercial, en el que está dispuesto a consentir que se elimine el aditamento BP



del signo solicitado y que vendría a ser en parte el diseño del nombre comercial en cuestión, no implica un cambio esencial en este, pues priva lo denominativo sobre el diseño, de tal forma que no iría en contra de la norma antes aludida y sería perfectamente admisible tal modificación, de forma tal que al prescindir este signo del término BP se convertiría en un signo meramente denominativo que sería “**BOMBA LA PRIMAVERA**” con lo cual se evitaría significativamente el riesgo de confusión y cumpliría a cabalidad con el requisito básico de la distintividad 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.

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 aquel 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/EpyAuVFpIAWdWFYapo.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 registraci3n cuando cumple a cabalidad con todos los siguientes elementos: **a) perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el p3blico, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser le3do y pronunciado (art3culo 2º de la Ley de Marcas); **b) distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (art3culo 2º *ib3dem*); **c) decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden p3blico (art3culo 65 *ib3dem*); y **d) inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusi3n, o un riesgo de confusi3n acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial espec3fico (art3culo 65 de la Ley de Marcas).

De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º 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 inscripci3n sealadas en los art3culos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que est3n previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos, sea 3nica y exclusivamente para marcas.

La prohibici3n de inscribir signos que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el principio de la no confusi3n, seg3n el cual un signo no puede causar confusi3n de ning3n tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podr3a hablarse t3cnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “fuerza distintiva”. El riesgo de confusi3n se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudi3ndose producir ese riesgo en tres campos: el visual, el auditivo y el ideol3gico, y ello por las eventuales similitudes gr3ficas, fon3ticas o conceptuales, respectivamente. En resumen, la legislaci3n marcaria y de otros signos distintivos, lo que quiere es evitar la confusi3n, por lo que no debe registrarse el signo que genere alg3n significativo riesgo de confusi3n en el p3blico consumidor; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualizaci3n de su producto, servicio o establecimiento, y por el



innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Como consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que el nombre comercial solicitado con las modificaciones invocadas por el apelante, siendo que consiente en que se elimine el aditamento BP, que es el diseño aportado, no llevarían a establecer una similitud con las marcas inscritas desde el punto de vista gráfico, fonético ni ideológico, existiendo una distinción suficiente entre los signos enfrentados que hacen posible su registración, no pudiendo alegarse la posibilidad de confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial del signo solicitado.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ingeniero **Bernard Rodríguez Cavallini** en representación de la empresa **RODRIGUEZ VALVERDE HERMANOS LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con treinta y ocho minutos y veinticuatro segundos del primero de setiembre del dos mil nueve, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción del nombre comercial “**BOMBA LA PRIMAVERA**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere.

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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero **Bernard Rodríguez Cavallini** en representación de la empresa **RODRIGUEZ VALVERDE HERMANOS LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con treinta y ocho minutos y veinticuatro segundos del primero de setiembre del dos mil nueve, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción del nombre comercial “**BOMBA LA PRIMAVERA**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere. 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



DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22