



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0191-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “CLIMATIZA (DISEÑO)”

CLIMATIZA W & S SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 535-09)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 468-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas con veinticinco minutos del veintiséis de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso apelación presentado por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor de edad, casado, en primeras nupcias, abogado, con oficina abierta en San José, Curridabat, de la Universidad de Fidelitas 300 metros sur, casa 5 D, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial registral de **CLIMATIZA W & S SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos treinta y cinco mil ciento ochenta y siete, sociedad domiciliada en Cartago, La Pitahaya, 100 metros al sur de la escuela, Cartago Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, ocho segundos del diez de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiséis de enero de dos mil nueve, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, de calidades y condición dicha al inicio, presentó solicitud de inscripción



del nombre comercial “**CLIMATIZA (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta, suministro, instalación, reparación, asesoramiento, distribución, mantenimiento preventivo y correctivo en aires acondicionados y ventilación.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, ocho segundos del diez de febrero de dos mil diez, dispuso rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial referido.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de febrero de dos mil diez, interpuso recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución dictada por este Tribunal a las once horas del diecisiete de mayo de dos mil diez, expresó 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, o a la validez 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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



Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de **CLIMATISA, CLIMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A.**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-quinientos cinco mil ciento noventa y siete, se encuentra inscrito el nombre comercial “**CLIMATISA (DISEÑO)**”, bajo el acta de registro número **190586**, desde el 22 de mayo de 2009, para proteger un establecimiento dedicado a brindar suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado, ventilación y refrigeración, servicios de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, ventilación y refrigeración, venta de repuestos para aire acondicionado, ventilación y refrigeración (tienda de repuestos), servicio de diseño y consultoría de sistemas de aire acondicionado, ventilación y refrigeración, ubicado en San Rafael de Escazú, de Toycos 25 metros al oeste. (Ver folios 41 al 43).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro del signo “**CLIMATIZA (DISEÑO)**”, con fundamento en el artículo 2 Y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar grafica y fonéticamente al nombre inscrito “**CLIMATISA SU AMBIENTE (DISEÑO)**”, lo que podría producir confusión en los consumidores, porque el giro comercial o actividad que desarrolla el establecimiento comercial que se identifica con el nombre comercial solicitado es coincidente con la actividad comercial a que se dedica el establecimiento comercial identificado con el nombre comercial inscrito.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación van dirigidos a señalar que el Registro se limita a indicar que entre la marca



solicitada por su representada y la marca inscrita, existe una identidad que impide su coexistencia. Indica, que entre la marca de su representada y la marca ya inscrita existe una similitud aparente, misma que no induce a error ni origina confusión entre ellas resultando factible su coexistencia registral ya que existen suficientes elementos diferenciadores, tal y como lo consigna el Registro de la Propiedad Industrial.

En el escrito de expresión de agravios la apelante agrega que el nombre comercial es notorio, motivo para que el Registro autorice la inscripción del nombre comercial solicitado. Aspecto que no fue tomado en cuenta por los señores registradores y que por lo tanto no sirvió de sustento para la aprobación de la inscripción que se solicita.

Considera relevante este Tribunal antes de entrar a analizar el fondo del asunto, aclarar, a la representación de la sociedad solicitante y apelante, que el caso que nos ocupa, es sobre la solicitud de inscripción del nombre comercial “**CLIMATIZA (DISEÑO)**”, el cual se coteja con el nombre comercial inscrito “**CLIMATIZA SU AMBIENTE (DISEÑO)**”, por consiguiente, no estamos en presencia de una marca, ello, en razón, que tanto en el escrito de apelación como en el de expresión de agravios hace alusión a la figura de la marca.

CUARTO. La normativa marcaria concretamente el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es muy clara al denegar 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, existe la solicitud de inscripción del nombre comercial “**CLIMATIZA (DISEÑO)**”, contrapuesto al nombre comercial inscrito “**CLIMATISA SU AMBIENTE (DISEÑO)**”. De lo anterior observamos que el núcleo central de la marca solicitada e inscrita, lo constituye el término “**CLIMATISA**”, ya que la letra “**Z**”, en la solicitada no representa ninguna distintividad, por su parte, el diseño que la acompaña no agrega diferenciación al nombre comercial, que sea



relevante frente a al nombre comercial inscrito.

Así desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado y el inscrito son términos ortográficos y visuales casi idénticos, ya que la consonante “Z” que se antepone en el pretendido nombre comercial, única diferencia entre ambos, no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud existente entre ambas denominaciones. En el caso del cotejo fonético ocurre lo mismo, en virtud del parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal, ya que tienen un sonido casi idéntico a la hora de pronunciarlas.

Bajo lo anterior, el término “CLIMATISA” es el único resultante entre ambas denominaciones, sea ambos nombres comerciales contienen el mismo vocablo, con el agravante, que los establecimientos comerciales identificados con ese nombre se dedican a la venta de servicios relacionados con aires acondicionados, tal y como consta a folio uno y cuarenta al cuarenta y uno del expediente, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos, ya que ambos desarrollan la misma actividad comercial y es deber de la Administración Registral, resguardar los derechos del titular, sea, desde el instante en que se le otorga el registro de un signo o cuando se encuentre en otras circunstancias que son necesarias proteger, como es el caso concreto.

Por lo expuesto, al encontrar este Tribunal que no existe una distinción suficiente entre los signos enfrentados que permita su existencia registral, por cuanto la semejanza entre ambos podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los servicios que se venden y comercializan en los establecimientos comerciales identificados con los nombres comerciales aludidos, por lo que no resulta procedente la inscripción del nombre comercial que se aspira registrar debido a que no representa ninguna distintividad, ello, de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 8 inciso d)**, y **65** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que considera este Tribunal



que los alegatos de la sociedad solicitante y apelante no son de recibo.

QUINTO. RESPECTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA SOCIEDAD APELANTE. La figura de la notoriedad bien se refiere a la materia de marcas, ésta no es ajena a los nombres comerciales, ya que éste conforme al artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que establece la definición de nombre comercial como “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”, y el artículo 8 que se refiere a “Marcas inadmisibles por derechos de terceros”, en su literal e) específicamente se refiere al término signo, incluye a los nombres comerciales como susceptibles de ser notorios y por ende repeler la inscripción de cualquier otro signo que lo reproduzca total o parcialmente, cosa que no se da en el caso concreto.

En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su nombre comercial como medio para su defensa, no obstante de la documentación que consta en el expediente no se observa la existencia de algún tipo de prueba que avale el dicho de la recurrente, ya que la notoriedad no queda demostrada con el simple hecho de afirmar que el nombre comercial pretendido es notorio, la misma debe ser probada de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Marcas y artículo 31 del Reglamento de esa Ley, por lo que dicho alegato no es de recibo.

SEXTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas expuestas, este Tribunal concuerda con el Registro en su disposición de rechazar la inscripción de solicitud presentada, siendo procedente por ende, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de apoderado especial de **CLIMATIZA W & S SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, ocho segundos del diez de febrero de dos mil diez, la que en este acto se confirma.



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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de apoderado especial de **CLIMATIZA W & S SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, ocho segundos del diez de febrero de dos mil diez, la que en este acto 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
