



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1087-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “HACIENDA DON TOÑO (diseño)”

MOVIE STORE SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-6836)

Marcas y otros signos]

VOTO No. 514-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del nueve de mayo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, mayor de edad, abogado, casado, uno-setecientos cincuenta y ocho-cuatrocientos cinco, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **MOVIE STORE SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Barrio La California, tercer piso del Cine Magaly, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiún minutos, diez segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de julio del dos mil doce, la Licenciada Kathia Lorena Zuñiga Hassan, mayor de edad, de nacionalidad panameña, casada en únicas nupcias, empresaria, titular de la cédula de residencia número uno-cinco nueve uno cero cero cero cinco cero siete, de calidades y condición dicha al inicio solicitó la inscripción del nombre comercial “**HACIENDA DON TOÑO (diseño)**”, en clase **49** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a ganadería de engorde y leche”. Ubicado en San José, Pavas, Zona Industrial,



contiguo a las Instalaciones de Pizza Hut”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las once horas, veintiún minutos, diez segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto supra, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el ocho de octubre del dos mil doce, el Licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en representación de la empresa **MOVIE STORE SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación, y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las siete horas, cincuenta minutos, veintiséis segundos del diecisiete de octubre del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

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, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **ALIMER, S.A.**, cédula de persona jurídica número 3-101-083198-24, se encuentran inscritas las marcas de fábrica: “TOÑOS (diseño)”, inscrita bajo el registro número **134028** desde el 8 de julio del 2012, vigente hasta el 8 de julio del 2012, en clase **29** Internacional, protege y distingue: “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y



cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos”, (Ver folios 20) y, **“TOÑOS”**, inscrita bajo el registro número **138056** de 27 de marzo del 2003, vigente hasta el 27 de marzo del 2013, en clases **29 y 30** Internacional, protege y distingue: **Clase 29**: “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conservas secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas, comestibles, conservas, encurtidos”, y **Clase 30**: Café, té, cacao, azúcar. Arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimenta, vinagre, salsas, especias, hielo”. (Ver folio 21)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 2 y 65 de la Ley de Macas y Otros Signos Distintivos, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado **“HACIENDA DON TOÑO (diseño)”**, por ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con las marcas inscritas **“TOÑOS (diseño)”**, clase **30** y **“TOÑOS”**, clases **29 y 30**, por lo que existe identidad entre los signos, lo cual podría causar confusión entre los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

La representación de la sociedad recurrente argumenta en su escrito de apelación, que haciendo el respectivo cotejo marcario debemos diferenciar que se trata de una marca frente a un nombre comercial. Por otra parte, se trata de un signo mixto, cuyo diseño no tiene relación alguna con la marca registrada, lo anterior a nivel gráfico. Con respecto al análisis fonético, no es idéntico entre sí como lo indica la resolución recurrida. El cotejo ideológico no aplica en este caso, por tratarse ambos distintivos nombres de fantasía. El signo que pretende registrar su representada cuenta con suficiente aptitud distintiva con respecto a los servicios a proteger frente a las marcas registradas. El



consumidor no tiene porque caer en confusión ya que, el nombre comercial que pretende inscribir su representada indica la actividad específica que desea proteger, no confunde al consumidor con las marcas ya registradas, que protegen concretamente productos entre sí.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Tomando en consideración el numeral 24 incisos a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril del 2002, tenemos que el nombre comercial cuyo registro se solicita **“HACIENDA DON TOÑO (diseño)”**, es mixto, formado por un diseño, el cual consiste en la figura de dos vacas, pasto y un árbol en color mostaza, debajo de este diseño se encuentra escrita en tipografía especial, en letras color café la expresión **“HACIENDA DON TOÑO”**, el cual se coteja con las marcas inscritas **“TOÑOS (diseño)”**, y **“TOÑOS”**, la primera es mixta y la segunda denominativa, según puede apreciarse de la certificación emitida por el Registro Nacional, que consta a folios 20 y 21 del expediente.

De lo anterior, se observa, que en su conjunto los signos se asemejan ya que ambos giran alrededor de una palabra “Toño” que se utiliza comúnmente para designar un nombre propio, que es Antonio. Este elemento central de ambas marcas genera una similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico, ya que su pronunciación, escritura y conceptualización es idéntica, y la parte denominativa de la marca es la central por ser la que utiliza el consumidor para referirse al producto o empresa. Por otro lado, los elementos que diferencian ambas marcas no son suficientes para generar una distintividad que impida un riesgo de confusión. El término HACIENDA que incluye la marca solicitada es meramente descriptivo del giro comercial de la empresa que pretende distinguir, el término “Don” igualmente refuerza el concepto de que Toño es un nombre, por lo que no distinguen significativamente del término “Toño”. Por otro lado en la marca inscrita, la “s” final que se agrega al término Toño tampoco aporta significativamente a la distintividad, toda vez que el mismo será interpretado como un plural en español. Todo esto hace que los signos confrontados resultan similares, por girar alrededor del término **“TOÑO”**, lo cual genera un riesgo confusión en el público consumidor. Este riesgo de asociación entre los signos se consolida por el hecho de que



los productos a proteger en “**TOÑOS (diseño)**”, clase **30** y “**TOÑOS**”, clases **29** y **30** se relacionan por ser el primero referido a una empresa agropecuaria y los segundos precisamente productos que provienen o suelen ser producidos en ese tipo de empresas.

Ha de tenerse presente que la actividad comercial que pretende desarrollar el nombre comercial solicitado (Ver folio 2) se relaciona con los productos que identifican las marcas inscritas (Ver folios 20 y 21), toda vez, que los productos que se generan en las fincas o haciendas donde se cría ganado de engorde y leche, aves de corral, etc, por lo que el signo solicitado se refiere precisamente al giro comercial donde se producen los bienes protegidos por las marcas inscritas. Esta relación o conexión entre el giro comercial que se intenta desplegar con el nombre comercial a proteger y los productos identificados con los signos registrados, lleva a una situación que genera confusión entre el público consumidor, ya que éste podría creer que los distintivos provienen del mismo origen empresarial o presumir que entre las empresas existen relaciones económicas u organizativas, es decir, no distinguiría claramente la procedencia empresarial de cada signo, esta confusión es precisamente el riesgo que pretende evitar el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido que un nombre comercial no podrá ser inscrito si es susceptible de causar confusión, que es lo que ocurre en el caso bajo examen, contraviniendo el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintos.

Realizado el examen comparativo, entre el nombre comercial pretendido, y las marcas inscritas, se concluye que éstos son similares gráfica, fonética e ideológicamente, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción, por lo que resulta aplicable el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas.

QUINTO. Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de los nombres comerciales y las marcas de servicios inscritas, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, en su condición de apoderado especial administrativo de



la empresa **MOVIE STORE SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiún minutos, diez segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del nombre comercial “**HACIENDA DON TOÑO (diseño)**”.

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, 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **MOVIE STORE SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiún minutos, diez segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del nombre comercial “**HACIENDA DON TOÑO (diseño)**”. 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



DESCRIPTORES:

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22