



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0798-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “KOONOS (DISEÑO)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-4447)

Eduardo Retana Leitón, apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 519 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con diez minutos del veintiuno de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Eduardo Retana Leitón**, mayor, casado, administrador de empresas, vecino de Moravia, 125 metros norte del Banco de Costa Rica, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos sesenta y siete-doscientos cuarenta, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del cuatro de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de mayo de dos mil once, el señor Eduardo Retana Leitón, de calidades y condición dicha al inicio, formuló la solicitud de registro del nombre comercial **“KONNOS (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a la “venta de helados, granizados, smoothies, batidos y comida rápida”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta y ocho minutos,



cuarenta y nueve segundos del cuatro de agosto de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de agosto de dos mil once, el señor Eduardo Retana Leitón, en su condición personal, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y siete minutos, dieciocho segundos del veinticinco de agosto de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y por esa circunstancia 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 no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción del nombre comercial “**KONNOS (DISEÑO)**”, dado que carece de distintividad, no cumple su cometido, resultando irregistrable al transgredir el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el recurrente en su escrito de apelación, indica que se hace referencia en la resolución recurrida a que el signo carece de distintividad, se refiere al artículo 65 de la Ley de Marcas, y señala que dicho signo cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad, decoro e inconfundibilidad y da una breve explicación de porque el nombre comercial cumple con cada uno de esos requisitos. En el punto IV. de la resolución de marras, se indica que el signo da un idea clara de lo que se protege en el establecimiento, y el hecho que KOONOS se fonéticamente igual a la palabra CONOS, no es suficiente para negar la solicitud pretendida.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente venido en alzada este Tribunal tiene por acreditado a folios 1 del expediente, que el señor Eduardo Retana Leitón, pretende inscribir el nombre comercial “**KONNOS (DISEÑO)**”, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la “*venta de helados, granizados, smoothies, batidos y comida rápida*”, donde tenemos que, el elemento distintivo es “**KOONOS**”, es una expresión genérica y de uso común con el cual se designa en el comercio el producto al que se aplica el signo, de una manera directa, ese distintivo es un término necesario para los comerciantes del sector pertinente, motivo por el cual el solicitante del signo referido no puede apropiarse de forma exclusiva de una denominación que es usada comúnmente por los empresarios del ramo correspondiente. Además, cabe indicar, que los consumidores al visualizar el término “**KOONOS**” que se solicita como nombre comercial dirá “*conos*”, fonéticamente no tiene distintividad, para un establecimiento que vende conos, ya que el consumidor asociará el dibujo que evoca “*conos*” con el vocablo “**KOONOS**”, el cual al vocalizarlo se pronuncia “*conos*”, por lo que se podría decir, que el gráfico de los



conos evoca exactamente el mismo concepto de la denominación genérica, por tanto, el hecho que la palabra conos se escriba con “K” y doble “O” no le agrega ninguna característica adicional, que haga que el distintivo en su conjunto, sea apto para distinguir la actividad comercial a la que se dedicará el establecimiento comercial que se pretende identificar con el nombre comercial que se aspira inscribir. De ahí, que considera este Tribunal que el signo solicitado carece de distintividad, y esa falta de distinción e identificación del nombre comercial que se intenta inscribir hace que no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección al igual que para las marcas, es para aquellos signos que tiene un carácter distintivo dentro del comercio, de allí, que el artículo 3 de la Ley de Marcas indique la característica deseada: *“capaz de distinguir”*, particularidad que para el ámbito del nombre comercial es establecida por el artículo 2 de la Ley de Marcas, el cual establece que el nombre comercial es un *“Signo denominativo o mixto que **identifica y distingue** una empresa o establecimiento comercial determinado”*, de ahí, que este Tribunal no comparte lo expresado por el recurrente cuando señala que *“(...) el signo propuesto si cumple con todos los requisitos para registrarse y tiene todas las características distintivas para coexistir de manera pacífica en el mercado costarricense (...)”*.

QUINTO. Así las cosas, al carecer el signo solicitado de capacidad distintiva, este Tribunal encuentra procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Eduardo Retana Leitón**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las nueve horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del cuatro de agosto de dos mil once, que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Eduardo Retana Leitón**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las nueve horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del cuatro de agosto de dos mil once, 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG. NOMBRES COMERCIALES

TNR. 00.43.10