



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0559-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Nombre Comercial “  ”

**ELECAUTO SOCIEDAD ANÓNIMA**, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen número 2239-2010 )

MARCAS Y OTROS SIGNOS

## *VOTO N° 620-2011*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del doce de octubre de dos mil once.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado una vez, abogado, con oficina en San José, Curridabat, de la Universidad Fidelitas 300 metros sur, casa 5D, portador de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial registral de **ELECAUTO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cinco minutos, veinticinco segundos del nueve de junio de dos mil diez.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciséis de marzo de dos mil diez, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en condición y calidades dichas al inicio, solicita la inscripción del nombre comercial





para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de mecánica liviana y pesada, electromecánica automotriz, servicio de grúa, enderezado y pintura, alineado, tramado, venta de repuestos para todo tipo de vehículo, laboratorio automotriz y lavado de vehículos.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas, cinco minutos, veinticinco segundos del nueve de junio de dos mil diez, resolvió rechazar la solicitud de la inscripción presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de junio de dos mil diez, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de **ELECAUTO SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y apelación, y otorgada por este Tribunal la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**CUARTO.** Que a la sustanciación 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho



con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “ ”, bajo el registro número **157828**, perteneciente al señor **Uriel Conejo Cortés**, titular de la cédula de identidad número 2-543-660, inscrita el 18 de abril de 2006, vigente hasta el 21 de abril de 2016, para proteger y distinguir, en clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, servicios de limpieza de inyectores, medida de gases, mecánica general, sacaneo por computadora, servicio de alineación y balanceo de llantas. (Ver folios 23 y 24).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la inscripción del nombre comercial “**ELECAUTO (DISEÑO)**”, solicitado por **ELECAUTO SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar, que el nombre solicitado es inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto ambos protegen productos y servicios relacionados en su giro comercial, además, porque comprueba que hay identidad al estar el nombre comercial solicitado contenido en la marca ya inscrita, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, resultando inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir tanto el nombre comercial como la marca en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, fundamentándose, en el artículo 65 de la Ley de Marcas.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, fundamentó su inconformidad con la resolución recurrida, señalando que debe tomarse en cuenta no sólo el hecho evidente de que la marca y el nombre comercial pertenecen a clases diferentes, dado que existe numerosa y reiterada jurisprudencia que confirma el hecho de que las marcas, aún siendo similares,



pueden coexistir en la misma clase, según el Voto 125-2005 y Voto 116-2006 del Tribunal Registral Administrativo. Entonces el nombre comercial en trámite y la marca ya inscrita no sólo se encuentran clasificados en clases diferentes, sino también los bienes o servicios protegidos por ellos se diferencian notoriamente, razones de peso para aceptar la solicitud de inscripción que aquí se plantea. Además, aduce, que el Registro resta importancia al hecho de que consta demostrado en autos el hecho de don Uriel Conejo Cortés, quien es titular de la marca inscrita ELECAUTO es el Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa ELECAUTO S.A., empresa que ahora solicita la inscripción del nombre comercial ELECUTO (DISEÑO) y que además consta en autos una carta de consentimiento para la inscripción del nombre comercial, con lo que queda claramente demostrado que ambas pertenecen a un grupo con el mismo interés económico. Por lo que el posible perjuicio a causar al consumidor es completamente nulo.

**CUARTO. SOBRE LA CARTA DE CONSENTIMIENTO.** En razón, de que la sociedad apelante, en su escrito de expresión de agravios hace alusión a la carta de consentimiento otorgada por el señor **Uriel Conejo Cortés**, titular de la marca de servicios “**ELECAUTO (DISEÑO)**”, a favor de **ELECAUTO SOCIEDAD ANÓNIMA**, quien solicita la inscripción del nombre comercial “**ELECAUTO DISEÑO**”, y de la cual el señor Conejo Cortés es el Presidente con facultades de apoderado Generalísimo sin límite de suma (Ver folio 3), considera este Tribunal importante referirse a dicho aspecto, ya que como puede apreciarse del contenido de la resolución impugnada, el Registro no debatió dicho punto, situación, que es importante, ya que nos encontramos ante el cotejo de los signos mencionados.

Nótese, que en lo referente al tema del registro de los signos distintivos no solamente tiene que ver con la capacidad intrínseca o con los derechos de terceros, sino que este aspecto, se completa con el deber que tiene la Administración de prever una posible afectación al consumidor de conformidad con lo prescrito por el artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Si bien en el mercado pueden coexistir marcas confundibles sobre las cuales sus titulares no ejerzan su derecho de exclusión por haberlo así acordado o por



cualquier otra situación, dicha coexistencia no puede verse reflejada en el Registro de la Propiedad Industrial, a dónde se registrarán tan solo signos que, no solo tengan capacidad intrínseca y extrínseca para convertirse en marcas registradas, sino que además no se presten para que el consumidor pueda confundirse y ver así afectada su capacidad volitiva para escoger el producto o servicio que desea y/o necesita, como bien lo advierte el Registro cuando a folio 6 del expediente objeta la solicitud de inscripción del nombre comercial “**ELECAUTO (DISEÑO)**”, como consecuencia de encontrarse inscrita bajo el registro número **157828** la marca de servicios “**ELECUATO (DISEÑO)**”, propiedad del señor **Uriel Conejo Cortés**.

De acuerdo a lo anterior, tenemos, que la posibilidad o no de registrar una marca es un asunto que se encuentra fuera del comercio por disposición de Ley, no es un asunto en el cual las partes interesadas puedan ponerse de acuerdo y aplicar éste a la actividad de la Administración, ya que la Ley de Marcas exige del Órgano Público, a saber, Registro de la Propiedad Industrial y de este Tribunal, la protección al consumidor y sus intereses, y definitivamente éste no participa en lo que dos o más sociedades o persona física o jurídica puedan decidir en aras de proteger sus intereses comerciales. La carta de consentimiento que consta de folios 9 y 10 del expediente, podrá tener validez en otros países cuyos sistemas jurídicos acepten el tipo de obligación allí contenido, pero en Costa Rica su objeto resulta contrario a la Ley, lo cual hace que resulte ineficaz, amén que el consentimiento dado por el señor Uriel Conejo Cortés, respecto de que autoriza y consiente que se proceda con la inscripción del nombre comercial solicitado, por cuanto la misma no afecta los derechos de su marca inscrita en Costa Rica cae en el supuesto establecido en el numeral 18 del Código Civil de Costa Rica, que dispone:

*“La exclusión voluntaria de la Ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidos cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.” (el subrayado es nuestro)*



Conforme lo expuesto, tenemos que la carta de consentimiento a la que alude la sociedad apelante, no se constituye en un elemento vinculante para el Registro **a quo**, ni para esta Instancia, como lo pretende la apelante, cual es que se proceda a inscribir el nombre comercial pretendido, en virtud de la existencia de la carta citada, ya que lo que impera para la Administración es velar como se indicara líneas atrás por la protección e intereses del consumidor.

En los Votos 410-2000, de las 15:00 horas del 20 de abril de 2009, Voto N° 975-2009, de las 9:10 horas del 17 de agosto de 2009 y Voto N° 1174-2009 de las 8:45 horas del 21 de setiembre de 2009, de este Tribunal se ha venido reiterando la idea de que las denominadas cartas de consentimiento no tienen asidero legal en el sistema marcario costarricense, y los asuntos que entre empresas se susciten por el tema de uso de signos distintivos debe ser consensuado entre las partes a través de la mecánica de las licencias u otras formas contractuales atinentes, sin que ellas tengan la virtud de influir positiva o negativamente sobre el registro de un signo, ya que el acto de registro es indispensable entre partes y es más bien un acto de imperio que ejerce la Administración de acuerdo al marco legal que lo rige.

**QUINTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL.** 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.

**SEXTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** 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, tal como lo afirma el apelante; 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 marcaria concretamente el artículo 65 y 66 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.

**SÉTIMO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** En el caso que se analiza, se solicita la inscripción del nombre comercial denominado “”, para proteger *un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de mecánica liviana y pesada, electromecánica automotriz, servicio de grúa, enderezado y pintura, alineado, tramado, venta de repuestos para todo tipo de vehículo, laboratorio automotriz y lavado de vehículos.*

Por otro lado existe inscrita la marca “”, para proteger y distinguir, en clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, *servicios de limpieza de inyectores, medida de gases, mecánica general, scanneo por computadora, servicio de alineación y balanceo de llantas.*

Obsérvese, que ambos signos son mixtos, se acompañan de un vocablo y un diseño, donde la parte denominativa de dichos distintivos se constituye en el elemento preponderante, es sobre el cual los consumidores dirigen su atención. Vemos, que la parte denominativa de la marca inscrita es parte integrante del nombre comercial solicitado, concretamente el término “ELECAUTO”, por lo que desde el punto de vista gráfico o visual resultan idénticos,



siendo, que desde un aspecto meramente visual los consumidores y competidores pueden confundir las marcas enfrentadas, además, el diseño por el cual se acompaña resulta casi idéntico. Existiendo, igualmente identidad fonética o auditiva, pues al ser articuladas ambos vocablos tienen una similar pronunciación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido idéntico. Y desde un punto de vista ideológico o conceptual, no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza ideológica, ya que ambos son términos de fantasía sin ningún significado conceptual. Al hacer este cotejo, **definitivamente lleva razón el Registro al concluir que gráfica y fonéticamente los signos enfrentados son idénticos**, no así, en cuanto al aspecto ideológico. Por consiguiente, no comparte este Tribunal lo argumentado por la sociedad apelante cuando señala que *“No es cierto que la inscripción del nombre comercial pueda causar confusión entre el consumidor”*, ello, por cuanto signos enfrentados desde el aspecto denominativo son idénticos, y partiendo del diseño del cual se hacen acompañar los mismos, éstos son casi idénticos, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificar e individualizar los signos cotejados, es decir, los consumidores, pueden pensar, que las denominaciones de la marca inscrita y del nombre comercial solicitado responden a empresas con un mismo origen empresarial.

Conforme a lo anterior, puede observarse, que entre el signo pretendido y el inscrito, se advierte entre ellos identidad gráfica y fonética, además, que entre los servicios que se van a comercializar en el establecimiento comercial que protege el nombre comercial solicitado y los productos que protege la marca inscrita existe una clara relación, por lo que el consumidor medio al visitar el establecimiento comercial denominado **“ELECUATO (DISEÑO)”**, y solicitar los servicios supra citados, que se relacionan con los productos protegidos por la marca inscrita **“ELECUATO (DISEÑO)”**, va a *asociar* ese local con los productos que identifica la marca inscrita, 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 confusión entre los signos cotejados, la Ley obliga a proteger el signo inscrito, sea la marca “**ELECAUTO (DISEÑO)**”, según lo establece el numeral 25 de la Ley referida.

**OCTAVO.** Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que no existe una distinción suficiente entre los signos enfrentados que permita su coexistencia registral, por cuanto la identidad entre ambos podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los servicios que se comercializarán en el establecimiento cuyo nombre comercial se pretende inscribir, y los productos que protege la marca inscrita, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de apoderado especial registral de **ELECAUTO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos, veinticinco segundos del nueve de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma

**NOVENO. 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 del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de apoderado especial registral de **ELECAUTO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos, veinticinco segundos del nueve de junio 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*



## **DESCRIPTORES**

### **NOMBRES COMERCIALES**

**TE. Solicitud de inscripción de nombre comercial**

**TG. Categorías de Signos Protegidos**

**TNR. 00.42.22.**