



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2014-0130-TRA-PI

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

AUDIO CITY S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-10435)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 670-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de setiembre del dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manfred Bansbach Esquivel**, mayor, casado, administración de empresas, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos cuarenta- setecientos cincuenta y dos, en su condición de de Apoderado Generalísimo de la sociedad **AUDIO CITY S.A.**, cédula jurídica número tres- ciento uno- trescientos noventa y ocho mil novecientos once, con domicilio social en Montes de Oca, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veintinueve minutos y cuarenta segundos del veintisiete de enero de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante el memorial presentado el 3 de Diciembre de 2013, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Manfred Bansbach Esquivel**, en su representación antes dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución e instalación de televisores pantallas gigantes de video, reproductores de video, reproductores de disco compacto,*



reproductores de DVD, amplificadores, ecualizadores, equipos de sonido para casa, iluminación, control de iluminación, control de aire acondicionado, casero y comercial, todo lo relacionado con domótica parlantes, antenas, equipos de sonido profesionales, e instalación para diferentes tipos de establecimientos comerciales.”



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con veintinueve minutos y cuarenta segundos del veintisiete de enero de dos mil catorce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de Enero de 2014, la empresa **AUDIO CITY S.A.**, apeló la resolución referida y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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 invalidez 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 con tal carácter el siguiente:



Que el nombre comercial  propiedad de la empresa **INVERSIONES SEIS DE JUNIO S.A.**, se encuentra inscrito según número de registro 158053, desde el 3 de Mayo de 2006, para proteger un establecimiento dedicado a la venta, distribución e instalación de televisores, pantallas gigantes de video, reproductores de video, reproductores de disco compacto, reproductores de DVD, amplificadores, ecualizadores, equipo de sonido para casa, parlantes, antenas, equipos de sonido profesional para bares, iglesias, estadios, gimnasios, restaurantes, discotecas, salas de conferencias, contección de cables. Ubicado en Centro Comercial Trejos Montealegre en San Rafael de Escazú, San José. (Ver folios 72 y 73).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como un hecho no demostrado con influencia para la resolución de este asunto que ambas empresas, la titular del nombre comercial inscrito y la solicitante, son del mismo grupo de interés económico, o que el signo inscrito haya sido traspasado a la sociedad solicitante.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del nombre comercial **“AUDIO CITY” (DISEÑO)** estimando que el signo solicitado tiene similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito, pudiendo causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad suficiente que permita individualizar el giro comercial a proteger.

Por su parte, la sociedad recurrente alega en su escrito de apelación que el nombre comercial denominado **“AUDIOHB CITY HB”** fue inscrito por Inversiones Seis de Junio S.A., representada en su momento por el señor Herbert Bansbach Esquivel, quien fungía como apoderado generalísimo sin límite de suma de dicha empresa. Continúa diciendo que al constituirse el nombre comercial fue bajo la sociedad anónima **INVERSIONES SEIS DE JUNIO**, cambiando posteriormente de dueño por **AUDIO CITY SOCIEDAD ANONIMA**, la cual asumió por entero el giro del negocio, y que tanto el señor Manfred Bansbach Esquivel como el señor Herbert Bansbach Esquivel son apoderados generalísimos sin límite de suma de



ambas sociedades **INVERSIONES SEIS DE JUNIO** y **AUDIO CITY SOCIEDADES ANONIMA**.

Menciona también que **INVERSIONES SEIS DE JUNIO SOCIEDAD ANONIMA**, siempre operó bajo rotulación, bajo nombre en facturas y bajo publicidad como **AUDIO CITY** y no como **AUDIOHB CITYHB**, constándose que **AUDIO CITY** no pertenece a un grupo de interés económico, siendo **AUDIO CITY** un único establecimiento comercial que opera en único espacio físico, por ende no se produce ningún tipo de confusión en el consumidor ni en ningún medio comercial de ninguna índole.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 del 06 de enero del 2000, define el nombre comercial como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”. Tal y como lo informa la norma el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, de ahí que la protección del *nombre comercial* sea el medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Al respecto, Manuel Lobato, señala que el nombre comercial es: “[...] *el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa [...] El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas [...]*” (véase **LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022**). En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico 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 y distinguirlo de los competidores.



Los artículos 64 y siguientes de la primera Ley citada, regula los nombres comerciales. El numeral 65 establece sobre los nombres comerciales inadmisibles y al efecto impone: *“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 de lo anterior, un nombre comercial, es objeto de registración cuando cumple con la característica esencial de todo signo marcario, sea la **distintividad**, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda; además, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito.

Merece además, tener presente que por remisión de la Ley de Marcas (artículo 68), la regulación de las marcas puede aplicarse al nombre comercial, en especial a lo que referente al pago de la tasa y riesgo de confusión. La normativa marcaria, y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, es muy clara al negar la registración de un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito o en trámite de registro, en el tanto los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, o, aunque sean diferentes sean susceptibles de ser asociados. Esto toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que con prioridad presenta una solicitud de registro de una marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Debe recordarse además que, según lo establece el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el objeto de la inscripción marcaria es proteger en forma efectiva *“...los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los*



efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” así como: “...contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología...”, a los efectos de, favorecer “...el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Dicho lo anterior, es evidente que el nombre comercial solicitado, al ser cotejado con el inscrito a favor de la empresa **INVERSIONES SEIS DE JUNIO S.A.**, contienen dentro de su término denominativo los vocablos “**AUDIO CITY**”, dado lo cual, efectivamente resultan casi idénticos, diferenciándose sólo porque el solicitado omite las letras “HB” al final de las palabras, no obstante el eje central de ambos signos es “**AUDIO CITY**”. Nótese además que también hay similitud en cuanto al objeto de protección; a saber, el giro comercial del signo propuesto y el inscrito es prácticamente el mismo, lo cual, indudablemente podría ocasionarse confusión en los consumidores, ya que se trata de una persona jurídica diversa a la solicitante.

Así las cosas, revisado el expediente, este Tribunal toma la decisión de confirmar lo resuelto por el Registro, con base en lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues efectivamente el signo propuesto no contiene los suficientes elementos que permitan dar la distintividad necesaria, con respecto al inscrito. Es obvio que ambos nombre comerciales se encuentran dentro del mismo giro.

Respecto de los argumentos de la parte apelante, no lleva razón en cuanto a que no se demuestra que ambas empresas sean el mismo grupo de interés económico a través de un contrato estable, o que el nombre comercial inscrito ha sido cedido al solicitante de conformidad con lo establecido en la ley, tal y como se solicita expresamente por este Tribunal a folio 83, dado que lo aportado se refiere a la solicitud de inscripción del nombre comercial “**AUDIO CITY**” y a un contrato de arrendamiento entre la señora Rocio Aguilar Montoya y la empresa Audio City S.A., lo cual no es relevante para demostrar lo solicitado por este Tribunal como prueba para mejor proveer.

De lo expuesto, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manfred Bansbach Esquivel**, en representación de la sociedad **AUDIO CITY S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las diez horas con veintinueve minutos y cuarenta segundos del veintisiete de enero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 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, citas normativas, doctrinarias y jurisprudenciales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Manfred Bansbach Esquivel**, en representación de la sociedad **AUDIO CITY S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veintinueve minutos y cuarenta segundos del veintisiete de enero de dos mil catorce, la que se confirma en este acto. 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.**

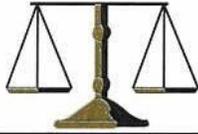
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

- *Nombres Comerciales*
- *Solicitud de Inscripción del nombre comercial*