



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2011-0964-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “SUPER COMPRO...más cerquita, más ahorro. Supermercados” (DISEÑO)

GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6170-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 740-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de agosto de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Víctor Alejandro Mesalles Vargas**, mayor de edad, casado una vez, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- cuatrocientos noventa – setecientos dieciséis, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS S.A.**, titular de la cédula de persona jurídica número tres ciento uno- doscientos noventa y siete mil ochocientos doce, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las dieciséis horas con diecinueve minutos y cuarenta y un segundo del diecinueve de septiembre de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de Junio del 2011, el señor **Víctor Alejandro Mesalles Vargas**, de calidades señaladas, en representación de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS S.A.**,



solicitó la inscripción del nombre comercial: **“SUPER COMPRO...más cerquita, más ahorro. Supermercados” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de bienes de consumo, entre los que se encuentran alimentos, ropa, artículos de higiene, limpieza, Situado en Guanacaste. Liberia, Plaza 25 de julio, 150 al oeste de la Iglesia Católica.

II. Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas con diecinueve minutos y cuarenta y un segundo del diecinueve de septiembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril el 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de Septiembre del 2011, el señor **Mesalles Vargas**, en representación de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

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 la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del nombre comercial “**SUPER COMPRO...más cerquita, más ahorro. Supermercados**” (DISEÑO), por considerar que puede llevar a engaño o confusión en los consumidores ya que estos pensarán que comprando en este establecimiento tendrá más ahorro que en los demás de su misma especie, lo que puede no ser cierto con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos por cuanto, según lo estimó dicho Registro avalar el registro de signos engañosos constituiría una contra sentido dentro del libre comercio de bienes.

Por su parte, el apelante únicamente argumentó ante este Tribunal, que el nombre comercial que desea registrar es Super Compro Supermercados, para lo cual aportan un nuevo diseño del Nombre Comercial.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Respecto al alegato del recurrente, previamente indica este Tribunal que debido a que la modificación invocada “*constituye un cambio esencial que violenta lo establecido por el Artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no puede ser tomada en cuenta a la hora de valorar el signo propuesto*”. Se observa además que el petente elimina del diseño el nombre “...más cerquita, más ahorro” a folio 12 del presente expediente, con la creencia que así puede ser objeto de registración, sin embargo al excluirle dichos términos si implica un cambio esencial en la marca, siendo improcedente dicho cambio según el artículo citado, relacionado con el artículo 68 ibídem.

Partiendo de lo anterior, y habiendo analizado la resolución emitida por parte del Registro de



la Propiedad Industrial, y el agravio expresado por la sociedad apelante coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad del signo solicitado **“SUPER COMPRO...más cerquita, más ahorro. Supermercados” (DISEÑO)**, por motivos intrínsecos como en adelante se explicará.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2 define el nombre comercial como el signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre el nombre comercial y el giro comercial que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su admisibilidad.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 65 de la Ley de Marcas, el cual establece que 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, naturaleza, 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.

De acuerdo al artículo citado, un nombre comercial es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando pueda causar confusión sobre la identidad, naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o así también a las características de los productos o servicios producidos o comercializados por esta, supuesto que se presenta con el nombre comercial solicitado **“SUPER COMPRO...más cerquita, más ahorro. Supermercados” (DISEÑO)**.

En razón de lo anterior, la negativa de la inscripción del nombre comercial pretendido se fundamenta en el artículo 65 de Ley de Marcas, por cuanto el signo distintivo pretendido



podría llevar a engaño, en el sentido que se está estableciendo en la mente del consumidor, el relacionar o asociar el nombre comercial “**SUPER COMPRO...más cerquita, más ahorro. Supermercados**” que comprando en este establecimiento tendrá un incremento en su economía por cuanto tendrá más ahorro que en los demás de su misma especie, lo cual puede que no sea necesariamente cierto, por lo que puede resultar el signo solicitado confundible y engañoso, despertando de esta forma en los consumidores evocaciones falaces, tal y como fue sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial.

Por lo que concuerda este Tribunal que de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, por cuanto el nombre comercial no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, confusión, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas, tiene sustento en lo dispuesto por el referido numeral 65 de la Ley de Marcas.

Por lo anteriormente expuesto coincide este Tribunal con lo resuelto por el *a quo* en cuanto a que el signo propuesto tiende a ser confuso o engañoso, y por ende hace que se vea desvanecida la aptitud distintiva requerida por el numeral 2 de la Ley de Marcas, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por ley, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual se confirma.

CUARTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral



Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las dieciséis horas con diecinueve minutos y cuarenta y un segundo del diecinueve de septiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el nombre comercial solicitado **“SUPER COMPRO...más cerquita, más ahorro. Supermercados” (DISEÑO)**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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

DESCRIPTORES:

- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.
- IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE PROPUESTO.