



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0146-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “FESTIVAL NACIONAL DE LAS MULAS”

ASOCIACION DE BIENESTAR DEL PUEBLO DE PARRITA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 9259-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 805-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del tres de octubre del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, abogado, vecina de San José, con cédula de identidad número uno- setecientos cincuenta y ocho- seiscientos sesenta, en su condición de Apoderado Especial de la **ASOCIACION DE BIENESTAR DEL PUEBLO DE PARRITA**, cédula jurídica tres- cero cero dos- cero seis uno uno dos tres, domiciliada en Puntarenas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veintiocho minutos y diecisiete segundos del veintitrés de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Setiembre del 2011, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, de calidades indicadas y en su condición dicha, solicita la inscripción del nombre comercial “**FESTIVAL NACIONAL DE LAS MULAS**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la organización, promoción y celebración de actividades de esparcimiento recreativas.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las doce horas con veintiocho



minutos y diecisiete segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado.

III. Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en la condición indicada, en fecha 2 de Febrero del 2012 interpuso recurso de apelación, razón por la cual 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. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS. No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determina que el nombre comercial solicitado tiende a ser confuso y/o engañoso, por cuanto considera que el signo marcario propuesto resulta carente de la necesaria capacidad distintiva en relación con el giro a proteger, no siendo susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas, no cumpliendo el nombre comercial solicitado con su cometido, resultando irregistrable al transgredir el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme el recurrente, manifiesta que no comparte el criterio vertido por la registradora considerando que no se encuentra ajustado a Derecho debido a que el nombre comercial solicitado posee suficientes elementos que le brindan distintividad, originalidad y novedad, lo que hace que el



consumidor normal pueda valorar el nombre comercial sin asociarlo a actividades con mulas. El signo propuesto es para los servicios de organización, promoción y celebración de actividades de esparcimiento recreativo, por lo que no crea desventaja a otras personas de adoptar este tipo de nombres para sus servicios que si tengan que ver con actividades con mulas. El nombre comercial solicitado posee elementos que lo hacen susceptible de apropiación, cumpliendo con los requisitos de ley para su inscripción no contraviniendo lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, como Perceptibilidad, Distintividad, Decoro, Inconfundibilidad. Además tiene elementos suficientes de notoriedad, originalidad y distintividad para la inscripción en el Registro Marcario, por lo que no causa confusión en el consumidor acerca del origen empresarial.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2 define el nombre comercial:

*“Signo denominativo o mixto que **identifica y distingue** una empresa o un establecimiento comercial determinado.”* (Agregada la negrilla)

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**, respecto a situaciones que impidan su admisibilidad.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 65 de la Ley de Marcas:

*“Artículo 65- **Nombres comerciales inadmisibles.** 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.* (Lo resaltado no es del original)



De acuerdo al artículo citado, un nombre comercial es inadmisibles 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.

Por lo anteriormente expuesto este Órgano de Alzada al analizar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial y los agravios expuestos por el apelante coincide en la negativa del *a quo* a la inscripción del nombre comercial “**FESTIVAL NACIONAL DE LAS MULAS**”, la cual se fundamenta en el artículo 65 de Ley de Marcas, por cuanto el signo distintivo pretendido es de tipo denominativo que podría llevar a engaño o confusión, en el sentido que se está estableciendo en la mente del consumidor, el relacionar o asociar el nombre comercial con un festival. El término Festival según definición de la Real Academia Española es adjetivo de festivo, ósea una actividad festiva a nivel nacional referida a las mulas, lo cual causa confusión ya que el consumidor se imagina que es un establecimiento que organiza y ejecuta este tipo de festivales especializados con mulas, creando confusión sobre la actividad, el giro comercial y las características de los productos o servicios que ofrece la empresa.

Bajo esta tesis, es necesario indicar que 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.

Sobre lo manifestado por el recurrente coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro 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, por lo que este Tribunal no comparte, lo manifestado por el recurrente debido a que puede el consumidor medio tiene la idea de que se trata un establecimiento comercial dirigido a actividades festivas a nivel nacional específicamente con mulas y no a nivel general como expresamente lo solicita proteger y



distinguir la marca, lo cual ocasiona con ello una confusión en el consumidor por lo que no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario.

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, 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, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa de la **ASOCIACION DE BIENESTAR DEL PUEBLO DE PARRITA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veintiocho minutos y diecisiete segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma. 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.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor.

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55