



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0121-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “El Trencito Paso A Paso crecemos juntos (DISEÑO)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 11008-2011)

DANNY EDUARDO BARRANTES QUIRÓS, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 835-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del cuatro de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado, Abogado, vecino San José, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en su condición de Apoderado Especial del señor **Danny Eduardo Barrantes Quirós**, mayor, divorciado, Administrador de Empresas, vecino de Guápiles, titular de la cédula de identidad número 7-0137-0201, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con siete minutos y dos segundos del nueve de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de abril de dos mil once, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición antes indicada, presentó solicitud de registro del nombre comercial **“El Trencito Paso A Paso crecemos juntos (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la venta de ropa infantil”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 08:24:49 horas del 11 de noviembre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrito el nombre comercial “**EL TRENCITO FELIZ (DISEÑO)**”, bajo el registro número **55345**, propiedad de la empresa **EL TRENCITO FELIZ S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con siete minutos y dos segundos del nueve de enero de dos mil doce, 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. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de enero de 2012, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación del señor **Danny Eduardo Barrantes Quirós**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

QUINTO. 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**EL TRENCITO FELIZ (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **El Trencito Feliz S.A.**, bajo



el número de registro 55345, desde el 23 de marzo de 1979, para proteger y distinguir: *“un establecimiento dedicado a la distribución y expendio de ropa, juguetes y artículos para niños, además venta de artículos para vestir”*. (ver folio 4).

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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el *a quo* denegó el registro del nombre comercial **“El Trencito Paso A Paso crecemos juntos (DISEÑO)”**, con fundamento en los numerales 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 41 de su Reglamento, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, el signo solicitado tiene similitud gráfica y fonética con el signo inscrito, imposibilitando que puedan coexistir en forma pacífica en el mercado, razón por la cual puede causar confusión sobre el giro comercial y sobre la procedencia de los productos o servicios, siendo inapropiable por parte de una particular, por lo cual no es posible el registro del mismo.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en los agravios de la apelación presentada, que el nombre comercial que se pretende inscribir posee elementos diferenciadores con el nombre comercial **“EL TRENCITO FELIZ”**, ya que está compuesto por seis palabras que la hacen diferente al nombre comercial inscrito, el cual está compuesto por tres palabras. Agrega que las palabras **“PASO A PASO CRECEMOS JUNTOS”** le agregan al nombre propuesto suficientes elementos distintivos con características y factores agregados que le brindan originalidad y novedad impidiendo la confusión en el público consumidor con el nombre inscrito **“EL TRENCITO FELIZ”**; y que a pesar de que ambos signos comparten el denominativo **“Trencito”**, no significa que el nombre comercial propuesto deba ser rechazado ya que la coincidencia parcial no implica similitud, por lo que resulta factible su coexistencia registral, existiendo suficientes elementos diferenciadores, destacando que ambos



signos en su fonética y grafía son completamente diferentes, lo cual permite claramente distinguirlas sin generar ninguna confusión al consumidor final, contando además el signo propuesto con un diseño, colores y una estructuración que facilitan más aún su distinción con el nombre comercial inscrito. Concluye que las funciones de los signos enfrentados por si solos identifican los servicios y los productos de cada fabricante, sin generar ninguna confusión, debiendo valorarse en su totalidad y ser tomada en cuenta para su inscripción.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita **“El Trencito Paso A Paso crecemos juntos (DISEÑO)”**, con el nombre comercial inscrito **“EL TRENCITO FELIZ (DISEÑO)”** este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el presente caso, entre el nombre comercial solicitado **“El Trencito Paso A Paso crecemos juntos (DISEÑO)”** y el nombre comercial inscrito **“EL TRENCITO FELIZ (DISEÑO)”**, hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo, propiamente en su factor tópico preponderante, sea **“EL TRENCITO”**, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, sobre la parte figurativa, ya que dicho término es el componente principal de los nombres comerciales enfrentados, al ser éste el que causa mayor impacto en la mente del consumidor y además, por ser la única forma de recordar la actividad o giro que protegen los referidos nombres comerciales, con lo cual, tal y como lo señala la resolución recurrida, denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración, ya que sendos signos distintivos coinciden en un todo en cuanto al término preponderante que los conforma, a saber: **“EL TRENCITO”**, y asimismo su giro comercial se encuentra directamente relacionados.

Con relación al cotejo gráfico, fonético e ideológico, comparte este Tribunal el análisis y



fundamentación dados por el órgano a quo en la resolución aquí recurrida, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales a un mismo origen empresarial.

Así las cosas, puede precisarse que el signo distintivo propuesto como nombre comercial “**El Trencito Paso A Paso crecemos juntos (DISEÑO)**” que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión y asociación, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: “(...) *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.*” (**LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misión del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, en cuanto a signos distintivos se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento comercial.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a-quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentado por el señor **Danny Eduardo Barrantes Quirós**, estableciendo como fundamento los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita,



generaría un riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación al nombre comercial inscrito “**EL TRENCITO FELIZ (DISEÑO)**”, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que el nombre comercial solicitado “**El Trencito Paso A Paso crecemos juntos (DISEÑO)**”, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, sean los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial del señor **Danny Eduardo Barrantes Quirós**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con siete minutos y dos segundos del nueve de enero de dos mil doce, la cual debe confirmarse.

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, 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial del señor **Danny Eduardo Barrantes Quirós**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con siete minutos y dos segundos del nueve de enero de dos mil doce, la cual 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.**

Luis Gustavo Alvarez Ramírez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

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