



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXP. NO. 2010-0731-TRA-PI**

**Oposición a Solicitud de inscripción del Nombre Comercial “GRUPO SUPERIOR”**

**Denise Garnier Acuña, apoderada de Arturo Agüero Palacios, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 06-5527)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 945-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas, treinta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial del señor **ARTURO AGÜERO PALACIOS**, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuatro minutos, cincuenta y cinco segundos del dos de junio de dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de junio de dos mil seis, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, de calidades indicadas al inicio y en su condición de apoderada especial del señor **ARTURO AGÜERO PALACIOS**, presentó solicitud de registro del nombre comercial “**GRUPO SUPERIOR**”, para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a todo tipo de actividades relacionadas con la agricultura y los negocios.”



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas, cuatro minutos con cincuenta y cinco segundos del dos de junio de dos mil diez, dispuso lo siguiente: “(...) *Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **AGROSUPERIOR S.A** contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**GRUPO SUPERIOR**, presentada por la señora **DENISE GARNIER ACUÑA**, en su calidad de apoderada especial del señor **ARTURO AGÜERO PALACIOS**, la cual se **DENIEGA**...”*”

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de julio de dos mil diez, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial del señor **ARTURO AGÜERO PALACIOS**, interpuso recurso de apelación.

**CUARTO.** 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 Juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



- 1) Bajo el registro número 15303, en clase 01 internacional para proteger “abonos y fertilizantes estimulantes, alimentos para vegetales y similares. (Ver folios 52 a 53)



- 2) Nombre comercial, bajo el Registro número 43879, en clase 49 internacional para proteger “establecimientos comerciales en los que se expendrán fertilizantes y demás productos y artículos que necesite el agricultor y el ganadero, incluyendo artículos de construcción” (Ver folios 54 a 55 del expediente).



- 2) bajo el Registro número 152164, en clase 01 internacional para proteger “Productos químicos destinados a la industria, la ciencia, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, resinas artificiales y sintéticas, abonos para las tierras (naturales y artificiales).(Ver folios 56 a 57 del expediente)



- 3) Bajo el Registro número 152197 en clase 05 internacional para proteger “Productos para destruir las malas hierbas y los animales dañinos” (Ver folios 58 a 59 del expediente)



- 4) Nombre comercial bajo el Registro número 153819 en clase 49 internacional para proteger “un establecimiento comercial dedicado al campo de la fabricación, formulación, comercialización, y distribución de insumos agrícolas, equipo y



productos afines relacionados con la actividad agroindustrial”.(Ver folios 60 a 61 del expediente )



5)  Nombre comercial, bajo el Registro número 157535, en clase 49 internacional para proteger “un establecimiento comercial dedicado al campo de la fabricación, formulación, comercialización, y distribución de insumos agrícolas, equipo y productos afines relacionados con la actividad agroindustrial y ganadera, incluyendo artículos de construcción, maquinaria agrícola e industrial” (Ver folios 62 a 63 del expediente).



4) Nombre Comercial bajo el Registro número 157844 en clase 49 internacional para proteger y distinguir “Conglomerado empresarial dedicado a asistir en las actividades agrícolas agroindustrial, ganadera, industrial, comercial y de servicios tanto en Costa Rica como Internacionalmente, en los giros de alquiler y/o arrendamientos formulación de diseños y reempaque, producción, almacenaje, importación y exportación de insumos, equipos, maquinaria e implementos, aplicación y fumigación, mecanización agrícola y agroindustrial, representación de casas extranjeras, bienes raíces” (Ver folios 64 a 65 del expediente).



5) Nombre Comercial bajo el Registro número 157845 en clase 49 internacional para proteger y distinguir “Conglomerado empresarial dedicado a asistir en las actividades agrícolas agroindustrial, ganadera, industrial, comercial y de servicios tanto en



Costa Rica como Internacionalmente, en los giros de alquiler y/o arrendamientos formulación de diseños y reempaque, producción, almacenaje, importación y exportación de insumos, equipos, maquinaria e implementos, investigación, desarrollo de sistemas de informática, mantenimiento y reparación comercialización distribución de insumos equipos, maquinaria e implementos, aplicación y fumigación, mecanización agrícola y agroindustrial, representación de casas extranjeras, bienes raíces.” (Ver folios 67 a 68 del expediente).



6) Nombre Comercial bajo el Registro número 160361 en clase 49 internacional para proteger y distinguir “Conglomerado empresarial dedicado a asistir en las actividades agrícolas agroindustrial, ganadera, industrial, comercial y de servicios tanto en Costa Rica como Internacionalmente, en los giros de alquiler y/o arrendamientos formulación diseños y reempaque, producción, almacenaje, importación y exportación de insumos, equipos, maquinaria e implementos, investigación, desarrollo tecnico, asesoría y capacitación, investigación y desarrollo de sistemas de informática, mantenimiento y reparación comercialización distribución de insumos equipos, maquinaria e implementos, aplicación y fumigación, mecanización agrícola y agroindustrial, representación de casas extranjeras,.” (Ver folios 68 a 69 del expediente).



7) Nombre Comercial bajo el Registro número 160660 en clase 49 internacional para proteger y distinguir “Conglomerado empresarial dedicado a asistir en las actividades agrícolas agroindustrial, ganadera, industrial, comercial y de servicios tanto en Costa Rica como Internacionalmente, en los giros de alquiler y/o arrendamientos formulación diseños y reempaque, producción, almacenaje, importación y exportación de insumos, equipos, maquinaria e implementos, investigación, desarrollo técnico, asesoría y capacitación, investigación y desarrollo de sistemas de informática, mantenimiento y reparación



comercialización distribución de insumos equipos, maquinaria e implementos, aplicación y fumigación, mecanización agrícola y agroindustrial, representación de casas extranjeras, todos relacionados con abonos para uso en la agricultura.” (Ver folios 71 a 72 del expediente).



8) Bajo el registro número 160709 en clases 16; 35; 36; 37;39; 41;42; y 44 internacional para proteger en clase 16 “Papel; toda clase de material impreso (publicaciones, folletos, panfletos, revistas, periódicos, libros, libretas, cuadernos, blocks de papel, papelería, boletines) en los campos agrícola, agroindustrial, ganadero industrial y comercial. Todos los anteriores producto son en los campos agrícola, agroindustrial, ganadero, industrial y comercial, 35 servicios de representación de casas extranjeras; comercialización, importación, producción y exportación de insumos agrícolas, equipos agrícolas e industriales, maquinaria e implementos agrícolas e industriales. Todos los anteriores servicios son en los campos agrícola, agroindustrial, ganadero, industrial y comercial.36 servicios de alquiler y/o arrendamiento de materias primas para la elaboración de insumos agrícolas y productos terminados, maquinaria agrícola, agroindustrial, ganadera, industrial y comercial, alquiler y/o arrendamiento de edificios y propiedades en los campos agrícola, agroindustrial, ganadero, industrial y comercial, 37 servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola, agroindustrial, ganadera, industrial y comercial. Todos los anteriores servicios son en los campos agrícola, agroindustrial, ganadero, industrial y comercial, 39 servicios de almacenaje de materias primas para la elaboración de insumos agrícolas y producto terminado, maquinaria agrícola, agroindustrial, ganadera industrial y comercial, distribución ( servicio entrega) de insumos agrícolas, equipo agrícola e industrial, maquinaria e implementos agrícolas industriales. Todos los anteriores servicios son en los campos, agrícola, agroindustrial, ganadero industrial y comercial. 41 servicios de capacitación. Todos los anteriores servicios son en los campos agrícola, agroindustrial, ganadero, industrial y



comercial, 42 servicios de investigación y desarrollo de sistemas de informática; mecanización agrícola y agroindustrial (aplicación de técnicas de informática) investigación, desarrollo técnico, asesoría en el campo de la agricultura, ganadería, industria y el comercio; aplicación de insecticidas, fungicidas, nematocidas, herbicidas, plaguicidas y sustancias para la eliminación de plagas (insectos/animales dañinos) y malas hierbas (fumigación), diseño y desarrollo-artes gráficas- de insumos agrícolas (envolturas del producto); diseño y fabricación de de equipo y maquinaria para las actividades agrícola, comercial e industrial. Todos los anteriores servicios son en los campos agrícola, agroindustrial, ganadero, industrial y comercial. y 44 servicios de agricultura y ganadería, de insumos agrícolas, equipos agrícolas e industriales, maquinaria e implementos agrícolas e industriales. Todos los anteriores servicios son en los campos agrícola, agroindustrial, ganadero, industrial y comercial“. (Ver folios 73 a 75 del expediente).

9) **AGROSUPERIOR SOLUCIONES SUPERIORES** Señal de Propaganda, Registro número 161165, para proteger en clase 50” Promoción de un conglomerado empresarial dedicado a asistir en las actividades agrícolas agroindustrial, ganadera, industrial, comercial y de servicios tanto en Costa Rica como Internacionalmente, en los giros de alquiler y/o arrendamientos formulación diseños y reempaque, producción, almacenaje, importación y exportación de insumos, equipos, maquinaria e implementos, investigación, desarrollo técnico, asesoría y capacitación, investigación y desarrollo de sistemas de informática, mantenimiento y reparación comercialización distribución de insumos equipos, maquinaria e implementos, aplicación y fumigación, mecanización agrícola y agroindustrial, representación de casas extranjeras” (Ver folios 76 a 77 del expediente).



10) Bajo el registro número 160709 en clases 16; 35; 36; 37;39; 41;42; y 44 internacional para proteger en clase 16 “Papel; toda clase de material impreso



(publicaciones, folletos, panfletos, revistas, periódicos, libros, libretas, cuadernos, blocks de papel, papelería, boletines) en los campos agrícola, agroindustrial, ganadero industrial y comercial. 35 Representación de casas extranjeras; comercialización, importación, producción y exportación de insumos agrícolas, equipos agrícolas e industriales, maquinaria e implementos agrícolas e industriales. 36 Alquiler y/o arrendamiento de materias primas para la elaboración de insumos agrícolas y producto terminado, maquinaria agrícola, agroindustrial, ganadera, industrial y comercial, alquiler y/o arrendamiento de edificios y propiedades en los campos agrícola, agroindustrial, ganadero, industrial y comercial, 37 Mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola, agroindustrial, ganadera, industrial y comercial 39 Almacenaje de materias primas para la elaboración de insumos agrícolas y producto terminado, maquinaria agrícola, agroindustrial, ganadera industrial y comercial, distribución (servicio entrega) de insumos agrícolas, equipo agrícola e industrial, maquinaria e implementos agrícolas industriales. Todos los anteriores servicios son en los campos, agrícola, agroindustrial, ganadero industrial y comercial. 41 Capacitación en los campos agrícola, agroindustrial, ganadero, industrial y comercial, 42 Investigación y desarrollo de sistemas de informática; mecanización agrícola y agroindustrial (aplicación de técnicas de informática) investigación, desarrollo técnico, asesoría en el campo de la agricultura, ganadería, industria y el comercio; aplicación de insecticidas, fungicidas, nematicidas, herbicidas, plaguicidas y sustancias para la eliminación de plagas (insectos/animales dañinos) y malas hierbas (fumigación), diseño y desarrollo-artes gráficas- de insumos agrícolas (envolturas del producto); diseño y fabricación de de equipo y maquinaria para las actividades agrícola, comercial e industrial. 44 Servicios de agricultura y ganadería, de insumos agrícolas, equipos agrícolas e industriales, maquinaria e implementos agrícolas e industriales.” (Ver folios 78 a 80 del expediente) .



11) Registro número 161555, en clases en clases 16; 35; 36; 37;39; 41;42; y 44 internacional para proteger en clase 16 “Papel; toda clase de material impreso (publicaciones, folletos, panfletos, revistas, periódicos, libros, libretas, cuadernos, blocks de papel, papelería, boletines) en los campos agrícola, agroindustrial, ganadero industrial y comercial. 35 Representación de casas extranjeras; comercialización, importación, producción y exportación de insumos agrícolas, equipos agrícolas e industriales, maquinaria e implementos agrícolas e industriales. 36 Alquiler y/o arrendamiento de materias primas para la elaboración de insumos agrícolas y producto terminado, maquinaria agrícola, agroindustrial, ganadera, industrial y comercial, alquiler y/o arrendamiento de edificios y propiedades en los campos agrícola, agroindustrial, ganadero, industrial y comercial, 37 Mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola, agroindustrial, ganadera, industrial y comercial 39 Almacenaje de materias primas para la elaboración de insumos agrícolas y producto terminado, maquinaria agrícola, agroindustrial, ganadera industrial y comercial, distribución (servicio entrega) de insumos agrícolas, equipo agrícola e industrial, maquinaria e implementos agrícolas industriales. Todos los anteriores servicios son en los campos, agrícola, agroindustrial, ganadero industrial y comercial. 41 Capacitación en los campos agrícola, agroindustrial, ganadero, industrial y comercial, 42 Investigación y desarrollo de sistemas de informática; mecanización agrícola y agroindustrial (aplicación de técnicas de informática) investigación, desarrollo técnico, asesoría en el campo de la agricultura, ganadería, industria y el comercio; aplicación de insecticidas, fungicidas, nematocidas, herbicidas, plaguicidas y sustancias para la eliminación de plagas (insectos/animales dañinos) y malas hierbas (fumigación), diseño y desarrollo-artes gráficas- de insumos agrícolas (envolturas del producto); diseño y fabricación de de equipo y maquinaria para las actividades agrícola, comercial e industrial. 44 Servicios de agricultura y ganadería, de insumos agrícolas, equipos agrícolas e industriales, maquinaria e implementos agrícolas e industriales.” (Ver folios 81 a 83 del expediente).



12) **AGROMECA SUPERIOR** bajo el Registro número 161594 en clase 49 internacional para proteger “Conglomerado empresarial dedicado a asistir en las actividades agrícolas agroindustrial, ganadera, industrial, comercial y de servicios tanto en Costa Rica como Internacionalmente, en los giros de alquiler y/o arrendamientos formulación diseños y reempaque, producción, almacenaje, importación y exportación de insumos, equipos, maquinaria e implementos, investigación, desarrollo técnico, asesoría y capacitación, investigación y desarrollo de sistemas de informática, mantenimiento y reparación comercialización distribución de insumos equipos, maquinaria e implementos, aplicación y fumigación, mecanización agrícola y agroindustrial, representación de casas extranjeras.” (Ver folios 84 a 85 del expediente).

13) **AGROSUPERIOR EN LA TIERRA, LO MEJOR.** Bajo el registro número 162775 en clase 50 internacional para distinguir “Para promocionar la fabricación, formulación, comercialización y distribución de insumos agrícolas, equipo y productos afines relacionados con la actividad agroindustrial y ganadera, incluyendo artículos de construcción, maquinaria agrícola e industrial.” (Ver folios 86 a 88 del expediente administrativo).

**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** declaró con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **AGROSUPERIOR S.A** contra la solicitud de inscripción del



nombre comercial “**GRUPO SUPERIOR**, presentada por la señora **DENISE GARNIER ACUÑA**, en su calidad de apoderada especial del señor **ARTURO AGÜERO PALACIOS**, indicando lo siguiente: (...) *En virtud de lo anterior se desprende que lleva razón el recurrente en su alegato de que el vocablo **GRUPO** es de uso común, ya que las diferentes empresas al momento de establecer y definir las razones sociales con que las empresas desarrollaron sus actividades en el comercio, y al carecer dicho signo de la carga distintiva requerida es incapaz de distinguir el establecimiento comercial del solicitante de otros pertenecientes a terceros y que desarrollen actividades de similar índole. Por otra parte con relación a la palabra **SUPERIOR**, el cual es un término de carácter descriptivo que le atribuye una condición de mejor calidad, respecto de los servicios y productos que se presten en el establecimiento como tal; dicha expresión no le otorga distintividad y es susceptible de causar confusión en el público consumidor al atribuir expresamente determinada calidad, lo cual no necesariamente se ajusta a la realidad. Como puede verse en su conjunto no posee ningún elemento caracterizador que le otorgue distintividad, a diferencia de los signos pertenecientes al oponente los cuales cuenta con una serie de elementos gráficos y figurativos que en su conjunto permiten distinguir los productos, servicios y establecimientos que representan. En cuanto a la similitud de los signos pertenecientes al oponente, respecto al nombre comercial solicitado se determina que únicamente comparten el término “**SUPERIOR**”, vocablo que como antes se dijo al ser de carácter estrictamente descriptivo no aporta ninguna distintividad y por ende carece de relevancia el hecho que el mismo se incluyan tanto en el signo solicitado como en los inscritos. De todo lo anterior se desprende que el signo solicitado carece de la carga distintiva requerida para distinguir en forma efectiva un establecimiento comercial, además de ser susceptible de generar confusión en el público consumidor, razón por la que debe acogerse la oposición planteada y en su lugar se procede a denegar la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado...*”



**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada Denise Garnier Acuña, apoderada del señor **ARTURO AGÜERO PALACIOS**, indicó en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *En este sentido, indico que los argumentos de defensa a favor de mi representada serán ampliados ante el Tribunal Registral Administrativo en su momento oportuno..*”

Por su parte, la sociedad opositora destacó en el memorial de expresión de agravios, que es evidente que el nombre **GRUPO SUPERIOR** constituye una imitación de los **SIGNOS DISTINTIVOS**, que de permitirse el registro del Nombre Comercial **GRUPO SUPERIOR**



se estaría violando el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que el registro lesionaría los derechos adquiridos por la empresa **AGROSUPERIOR S.A** y que se puede concluir que el Nombre Comercial **GRUPO SUPERIOR**, carece de las características indispensables para la inscripción de un signo marcario, pues no posee el carácter distintivo, requisito esencial que engloba tanto la novedad como la especialidad, por lo que solicita se confirme la resolución recurrida y se rechace la inscripción del Nombre Comercial **GRUPO SUPERIOR**.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La prohibición de inscribir signos que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el principio de la no confusión, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “fuerza distintiva”. El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen, la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el signo que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Ahora bien, tratándose de un nombre comercial, es importante destacar que el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo define como: *“Nombre comercial: signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”*, de lo que se infiere que es todo signo o denominación que sirve para identificar a un establecimiento comercial en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, nombre comercial es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial,



de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado. 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 / EpyAuVFplAWDFYapo.php>). 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, reuniéndose 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 productos, ubicación geográfica, etcétera. De esto 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 mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

**SEXTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**GRUPO SUPERIOR**”, con los signos inscritos, este Tribunal considera que efectivamente, el signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un nombre comercial cuando: “**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*". (El subrayado no es del original).

En el presente caso, entre el nombre comercial solicitado “**GRUPO SUPERIOR**” y los signos inscritos, hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo “**SUPERIOR**” propiamente, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, ya que las otras palabras “**AGRO**” y “**ABONOS**” son complementos del nombre comercial propiedad de la empresa **GRUPO SUPERIOR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, al ser este el elemento denominativo el que causa mayor impacto en la mente del consumidor y además, por ser la única forma de recordar la actividad que protege el referido nombre comercial, siendo la única diferencia entre ambos signos, la palabra “**GRUPO**”, que es un término genérico y de uso común, 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.

Con relación al cotejo fonético, ocurre una estructura gramatical idéntica en ambos casos, lo que provoca una confusión auditiva y en cuanto al cotejo ideológico, ambos signos remiten a una misma idea, ya que el nombre comercial solicitado, ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contienen los nombres comerciales inscritos, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales a un mismo origen empresarial.

Además, ambos signos protegen giros empresariales totalmente relacionados, pues de acuerdo con las certificaciones que corren a folios 52 a 88, respecto a las marcas y nombres comerciales inscritos protegen establecimientos comerciales dedicados al campo de la fabricación, formulación, comercialización y distribución de insumos agrícolas, equipo y productos afines relacionados con la actividad agroindustrial y ganadera, incluyendo artículos de construcción, maquinaria agrícola e industrial y demás actividades conexas con esos



negocios, por lo que, consecuentemente, dicha identidad podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, concretamente para proteger un establecimiento comercial “dedicado a todo tipo de actividades relacionadas con la agricultura y los negocios“, siendo consecuentemente un giro empresarial que está relacionado y referido con la actividad que protege el nombre comercial inscrito, que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad que se presenta, o el impacto gráfico, fonético e ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión del nombre comercial solicitado.

Así las cosas, puede precisarse que el signo “**GRUPO SUPERIOR**” 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, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, por lo que resulta claro que entre los signos confrontados, existe conflicto, ya que la actividad que protegen los nombres comerciales inscritos, específicamente en cuanto a actividades relacionadas con *“establecimientos comerciales dedicados al campo de la fabricación, formulación, comercialización y distribución de insumos agrícolas, equipo y productos afines relacionados con la actividad agroindustrial y ganadera , incluyendo artículos de construcción, maquinaria agrícola e industrial”*, da como resultado que exista una clara asociación y relación con el nombre comercial solicitado.

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 marcario está



dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, marcariamente 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.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el **a-quo** en su disposición de denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentada por apoderada del señor **ARTURO AGÜERO PALACIOS**, con fundamento en el artículo 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 en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del nombre comercial, por carecer de distintividad, con relación a los nombres comerciales inscritos a nombre de **AGROSUPERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, 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 un determinado 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.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que el nombre comercial solicitado "**GRUPO SUPERIOR**", se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referida por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, apoderada especial del señor **ARTURO AGÜERO PALACIOS**, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuatro minutos, cincuenta y cinco segundos del dos de junio de dos mil diez, la cual se confirma.

**SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no



existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 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 formulado por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, apoderada especial del señor **ARTURO AGÜERO PALACIOS**, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuatro minutos, cincuenta y cinco segundos del dos de junio de dos mil diez, 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**-Inscripción de la marca**

**-Requisitos de inscripción de la marca**

**TG. Solicitud de inscripción de la marca**

**-TNR. 00.42.05**