
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0482-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SIGNO DISTINTIVO “



FERNANDO ARTURO GOMEZ SOLANO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-3479)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0056-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas diecisiete minutos del dieciocho de febrero del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por **PAOLA CASTRO MONTEALEGRE**, mayor, casada, abogada, portadora de la cédula de identidad 1-1143-0953, como representante del señor **FERNANDO ARTURO GOMEZ SOLANO**, mayor, soltero, con cédula de identidad 1-1235-0606, vecino de San José, Curridabat, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:14:30 horas del 12 de octubre del 2021.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que en memorial recibido el 20 de abril de 2021, **PAOLA CASTRO MONTEALEGRE**, de calidades y representación citadas,

presentó solicitud de inscripción del nombre comercial “”, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial de supermercado, ubicado en San José, San José,

Carmen, cien metros sur de la Estación del Ferrocarril al Atlántico, local esquinero, Edificio Sasso, Barrio La California, pudiendo establecer sucursales en el territorio nacional.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:14:30 horas del 12 de octubre del 2021, con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas, rechazó el nombre comercial solicitado,



con base en la similitud de la marca , que distingue en clase 30: productos de panadería, jarabes, té, café, salsas, helados, café, miel, cereales, propiedad de la empresa LA MISTICANZA.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **PAOLA CASTRO MONTEALEGRE** apeló y expuso como agravios en lo conducente lo siguiente:

El Registro extralimita las funciones que tiene como autoridad al impedir la inscripción del nombre comercial solicitado, en virtud de la existencia de signos de fábrica, comercio o servicios que no comparten el mismo giro comercial. Con ello, se está imposibilitando a los usuarios del Registro Nacional a inscribir un nombre comercial y obtener la protección de lo pretendido.

Respecto al principio de especialidad la recurrente indica, que su cliente no pretende proteger productos, sino un establecimiento comercial que se encargará de vender productos de diferentes marcas, no como marca propia, por lo que, con base en este principio no cabe la objeción señalada al signo que pretende registrar su representado. En esa línea, no habría riesgo de confusión y solicita continuar con el trámite de registro del nombre comercial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la

Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre de la empresa LA MISTICANZA, la marca:



“OLI” registro N° 284797, vigente hasta 06/12/2029, para proteger y distinguir en clase 30: productos de panadería, jarabes, té, café, salsas, helados, café, miel, cereales.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado; la doctrina se ha preocupado por establecer esas funciones y en ese sentido, el autor Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo, las resume:

- 1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. [**Guerrero Gaitán, Manuel, El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, pág. 265**]

De lo anterior, se desprende que dos funciones esenciales de este tipo de signos que están íntimamente ligadas a su naturaleza son:

- Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.

- Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Ahora, conforme con el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, en adelante ley de marcas, el nombre comercial se define:

Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

Esta definición, de carácter positivo va ligada a una de las funciones primordiales de este signo indicada líneas arriba, pero también para ir entendiendo las características de un nombre comercial, debe complementarse con la definición negativa, conformada por las causales que lo hacen inadmisibles y que están contenidas 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.

Así las cosas y conforme al marco legal explicado, se puede afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos, a saber:

Perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, o sea que debe ser inteligible (artículo 2).

Poseer aptitud distintiva, que para el nombre comercial se refiere a la capacidad de identificar y distinguir (artículo 2).

Decoro, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65).

Inconfundibilidad, que no sea susceptible de causar confusión en su giro comercial respecto de otros actores económicos (artículo 65).

A lo anterior, ha de aunarse que los nombres comerciales que pretendan ser registrados, han de estar ubicados dentro del territorio costarricense, y deben de poseer un local o establecimiento físico concreto en el cual realizan su giro comercial. Lo anterior, porque la Ley de Marcas y su Reglamento se aplican dentro de la soberanía del territorio costarricense, no fuera de ella. Al efecto ver resoluciones dictadas por el Tribunal Registral Administrativo, bajo los votos 0266-2010 LA GRAN VÍA y 0081-2012 EARTH TRUST, entre otros.

Bajo ese entendimiento, el nombre comercial pedido debe analizarse a la luz de su especial naturaleza, no siendo procedente que, a dicha clase de signos, se les pretenda aplicar las reglas de rechazo de inscripción señaladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, como si fuera una marca de fábrica o de comercio, cuando la propia legislación les otorga una normativa diferente y que debe ser acatada por el operador jurídico. Actuar en forma diferente, se estaría extrapolando la función calificadora que debe guardar un registrador basado en un marco de calificación, en donde la aplicación de los principios registrales y sobre todo el de legalidad, resulta de especial importancia para resolver este tipo de procesos.



Tomando en cuenta lo antes expuesto, se observa que “**Oli!**”, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial de supermercado, ubicado en San José, San José, Carmen, cien metros sur de la Estación del Ferrocarril al Atlántico local esquinero, Edificio Sasso, Barrio La California, pudiendo establecer sucursales en el territorio nacional, es un signo que en su conjunto resulta acorde con la especial naturaleza del nombre comercial para distinguir un giro comercial a prestarse en un lugar determinado.

A pesar de su similitud gráfica y fonética con el signo marcario registrado, no es posible que el consumidor se vea confundido. La naturaleza jurídica y giro del nombre comercial no

prevé en este caso el riesgo de confusión para el consumidor, que al ver un local comercial rotulado con la denominación  dedicado a supermercado, donde hay variedad de productos y marcas diferentes, lo relacione con una marca como la registrada , que distingue determinados productos que el consumidor específicamente comprará incluso en el mismo supermercado, pero que de modo alguno los relacionará ni causará una confusión entre uno y otro signo. En el supermercado el consumidor comprará diversidad de productos de marcas disímiles a la inscrita, y si ese mismo consumidor pretende comprar productos de los protegidos con la marca inscrita  se dirigirá al anaquel o punto de venta correspondiente para adquirir ese producto. La distintividad del nombre comercial no puede ser equiparada a la distintividad de las marcas sea de productos o servicios, ya que la del nombre comercial debe ser apreciada con relación a sus funciones principales, atrás citadas, sobre todo identificar a una empresa en el tráfico mercantil y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Bajo esa conceptualización, el nombre comercial solicitado cumple con los requisitos doctrinales y jurisprudenciales citados para su inscripción, ya que no encaja dentro de las causales de inadmisibilidad del artículo 65 de la ley de marcas.

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **con lugar el recurso de apelación** interpuesto por **PAOLA CASTRO MONTEALEGRE**, como representante del señor **FERNANDO ARTURO GOMEZ SOLANO**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:14:30 horas del 12 de octubre del 2021, la que en este acto se revoca para que se continúe con el procedimiento de esta solicitud.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado

por **PAOLA CASTRO MONTEALEGRE**, como representante del señor **FERNANDO ARTURO GOMEZ SOLANO**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:14:30 horas del 12 de octubre del 2021, la que en este acto se revoca para que se continúe con el procedimiento de solicitud del nombre comercial **Oli!**, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial de supermercado, ubicado en San José, San José, Carmen, cien metros sur de la Estación del Ferrocarril al Atlántico local esquinero, Edificio Sasso, Barrio La California, pudiendo establecer sucursales en el territorio nacional, si otro motivo ajeno al indicado no lo impide. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/03/2022 03:45 PM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/03/2022 04:16 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 16/03/2022 11:03 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 16/03/2022 02:05 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 15/03/2022 03:43 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33