

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0224-TRA-PI

SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL

“NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A.”

NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-10343)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0299-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y tres minutos del quince de julio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Ricardo Alberto Vargas Valverde, abogado, cédula de identidad 1-0653-0276, vecino de San José, Escazú, en su condición de apoderado especial de la compañía NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A., organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3101794265, domiciliada en la provincia de Alajuela, Zarcero Laguna, Frente al Colegio Técnico de Laguna, Edificio blanco a mano derecha, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:59:53 horas del 9 de febrero de 2022.

Redacta la juez Carlos José Vargas Jiménez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de noviembre de 2021, el licenciado Ricardo Alberto Vargas Valverde, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial de la compañía NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A., solicitó el nombre comercial “NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A.”, en clase 49, para proteger y distinguir: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Mediante resolución de las 12:37:31 horas del 18 de noviembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, le previene al solicitante la inadmisibilidad contemplada conforme al artículo 65 de la Ley de marcas. Lo anterior, dada la existencia de la marca inscrita NKR registro 066053, en clase 12 internacional, que protege: “camiones de carga liviana”, inscrita el 12 de diciembre de 1985 y vigente al 20 de diciembre de 2025, propiedad de la compañía ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA c/c ISUZU MOTORS LIMITED (folio 17 y 18 del expediente principal.)

Por documento adicional 2021/023056, del 25 de noviembre de 2021, el representante de la compañía solicitante NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A., se manifiesta conforme lo prevenido y señala que, el nombre comercial está ligado a la razón social de su representada que se encuentra inscrita e inamovible. No observa que exista ninguna posibilidad de confusión entre los mismos. Para que exista confusión jurídica en propiedad intelectual, debe contener identidad fonética, gramatical y una maquinación ideológica que demuestre la intención de confundir o aprovecharse de la marca inscrita, elementos que no se dan, por lo que se puede inscribir. (folio 22 expediente principal)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 13:59:53 horas del 9 de febrero de 2022, denegó la solicitud de inscripción del nombre comercial propuesto NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A., por existir riesgo de asociación empresarial. Siendo que del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los

consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, con lo cual se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor, sino que además se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios y giros comerciales a través de los distintivos. Consecuentemente la marca peticionada transgrede el artículo 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas.)

Inconforme con lo resuelto el licenciado Ricardo Alberto Vargas Valverde, en su condición de apoderado especial de la compañía NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A., recurre el dictado de la resolución final y argumenta:

1. El nombre comercial está ligado a la razón social de su representada que se encuentra inscrita e inamovible.
2. No se observa que exista ninguna posibilidad de confusión entre los mismos.
3. Para que exista confusión jurídica en propiedad intelectual, debe contener identidad fonética, gramatical y una maquinación ideológica que demuestre la intención de confundir o aprovecharse de la marca inscrita, elementos que no se dan, por lo que se puede inscribir.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para la resolución del presente caso que, en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo marcario:

- Marca de fábrica **NKR** registro 66053, en clase 12 internacional, que protege: “camiones de carga liviana”, inscrita el 12 de diciembre de 1985 y vigente al 20 de diciembre de 2025, propiedad de la compañía ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA c/c ISUZU MOTORS LIMITED (folio 20 del expediente principal.)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. De conformidad con el artículo 2° de la Ley de marcas y sus reformas, el nombre comercial se define como: “Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”.

Por su parte, el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar el nombre comercial:

“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”.

Además, los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial para ser registrado han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma:

(...) a) **perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2° de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2° ibídem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la

moral o al orden público (artículo 65 *ibídem*); y d) **inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos (...)” (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho).

Conjuntamente, el registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones de este tipo de signo al decir: 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, M. (2016) El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, p.265]

Bajo ese conocimiento, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales que están íntimamente ligadas a su admisibilidad: 1) Identifica a una empresa en el tráfico mercantil. 2) Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Por lo tanto, se debe analizar el nombre comercial solicitado, a la luz de la normativa, doctrina y jurisprudencia citada para determinar si es posible su inscripción.

En ese sentido, para realizar el análisis de los signos objetados se debe tomar en

consideración el nombre comercial solicitado y la marca de comercio inscrita la cual ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 relacionado con el 41, ambos del Reglamento a la Ley de marcas, que disponen:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Y en numeral 41 del citado cuerpo normativo que, reza: “... Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres

comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulte pertinente.”

Así las cosas, para mayor claridad en la contraposición de los signos, se realiza el siguiente cuadro comparativo:

<i>Signo</i>	NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A.	NKR
<i>Estado</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>Registro</i>	-----	66053
<i>Signo</i>	<i>Nombre Comercial</i>	<i>Marca de fábrica</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Un establecimiento comercial dedicado a: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.</i>	<i>Camiones de carga liviana.</i>
<i>Clase</i>	-----	12
<i>Titular</i>	NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A.	ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA c/c ISUZU MOTORS LIMITED

Para el caso bajo estudio se logra apreciar que, tanto el nombre comercial solicitado “NKR

MOTORS GROUP LATIN CORP S.A.” al igual que la marca de fábrica inscrita NKR, ambos son signos de tipo denominativo, sea, predomina el elemento escrito y en este sentido es claro que al compartir en común el aditamento NKR el consumidor podrá relacionar las marcas como provenientes de un mismo origen empresarial, debido a que dicho carácter se encuentra inmerso en ambos signos marcarios, por ende, será lo que recuerde el consumidor de manera preponderante o particular.

Al respecto, la jurisprudencia comparada nos dice lo siguiente:

“La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que, en el tráfico mercantil cotidiano, las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables, ...” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 293, mayúsculas del original).

En ese sentido, se logra apreciar que al compartir los signos el vocablo **NKR** esa semejanza o particularidad desde el punto de vista gráfico y fonético hace que el consumidor pueda asociar o pensar que las marcas poseen un mismo origen empresarial, por consiguiente, generar riesgo de confusión. Ello, debido a que como se determinó el factor preponderante es el vocablo **NKR**, que puede como se indicó producir riesgo de confusión directo en el consumidor, por cuanto las palabra **MOTORS GROUP LATIN CORP S.A.**, adicionadas en la propuesta solicitada no le da mayor distintividad al signo, además de ser una conjugación usual o común al crear o generarse una sociedad jurídica y no como lo pretende el apelante que se trata de un elemento diferenciador ya que refieren al nombre social de su representada, y que por tanto, las distingue sin generar peligro o riesgo de confusión, situación que no es cierta.

Asimismo, ideológicamente el concepto **NKR** no cuenta con un significado concreto, por

tanto, considerados tales elementos de fantasía que no cuentan con significado que las relacione. Sin embargo, no podríamos obviar que al estar inmerso dicho carácter en ambos signos evoca la idea de que se está frente al mismo origen empresarial del producto que comercializa la compañía de la marca inscrita, por lo que, no es posible obtener protección como marca o nombre comercial sobre dicho término.

Por otra parte, el giro comercial de la marca inscrita está directamente relacionado con el giro que se pretende distinguir con el nombre comercial solicitado, pues los productos se relacionan íntimamente dado que la marca inscrita protege la comercialización de “camiones de carga liviana” y el nombre comercial propuesto pretende proteger “un establecimiento comercial dedicado a: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.” En este sentido y conforme se desprende de dichas actividades ambos denominativos pretende la comercialización de productos y servicios que se encuentran dentro de una misma naturaleza mercantil, por lo que de existir una marca y un establecimiento con rasgos semejantes generaría un obvio riesgo de confusión y asociación empresarial, que no puede dado su entorno obtener protección registral.

En cuanto al ámbito de protección de los productos y servicios, para el cual debemos aplicar el consagrado principio de especialidad, establece:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas”. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293.

El anterior comentario, aplicable al cotejo de nombres comerciales, en el presente caso ha de

ser aplicado contrario sensu, gracias a la cercanía apuntada, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

En este sentido, al ingresar la solicitud del signo propuesto a la corriente registral, el operador jurídico debe proceder con su análisis y determinar que no exista ninguna causal de inadmisibilidad que impida su protección. De ahí que, no es posible para la Administración registral conceder el registro solicitado ante la existencia de un signo inscrito similar al peticionado, procediendo de esa manera con el rechazo de la solicitud, tal y como esa manera se determinó en el presente caso.

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de marcas, que dice: “La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...”, en este sentido, compete a la Administración registral, proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Mediante la cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.

Asimismo, cabe acotar que el sistema de seguridad jurídica preventiva, en el caso que nos ocupa lo ejerce el Registro Propiedad Intelectual, quien actúa basado en el principio de legalidad que se hace presente dentro de un marco de calificación que el registrador debe seguir, en verificación y análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del documento que se somete para su calificación, en este caso bajo el contenido de los numerales 2 y 65 de la Ley de marcas, por lo que de no superar la solicitud dicha etapa lo procedente es el rechazo de la presente gestión.

Por las razones indicadas, se concluye que la protección de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual no solo recae en su titular, sino que además, es parte integral de la actividad que ejerce dicha instancia administrativa como coadyuvante en la administración de justicia. Por lo que, ante la similitud contenida entre los signos cotejados el Registro de la Propiedad Intelectual, hizo bien en declarar la inadmisibilidad del nombre comercial propuesto “**NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A.**” por aplicación de los numerales 2 y 65 de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo anterior, es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Alberto Vargas Valverde, en su condición de apoderado especial de la compañía NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 13:59:53 horas del 9 de febrero de 2022, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Alberto Vargas Valverde, en su condición de apoderado especial de la compañía NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 13:59:53 horas del 9 de febrero de 2022, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial “**NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A.**” en clase 12 internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/09/2022 09:05 AM

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/09/2022 08:17 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 24/09/2022 02:46 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 26/09/2022 08:31 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 23/09/2022 05:24 PM

Carlos José Vargas Jiménez

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/CVJ

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33