
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0258-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL

NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A., apelante



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-2272)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0343-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y dos minutos del diecinueve de agosto 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, 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 3-101-794265, 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 10:42:17 horas del 17 de mayo de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de marzo de 2022, el licenciado Ricardo Alberto Vargas Valverde, abogado, cédula de identidad 1-0653-0276, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad NKR MOTORS GROUP LATIN

CORP S.A., solicitó la inscripción del nombre comercial  para proteger: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Mediante resolución de las 11:27:20 horas del 16 de marzo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual señaló al solicitante objeciones de fondo e indicó su inadmisibilidad por derechos de terceros, de conformidad con los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Lo anterior, dada la identidad con respecto al signo inscrito en clase 12 internacional “NKR”, registro 66053, que protege: camiones de carga liviana, propiedad de la compañía ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA c/c Isuzu Motors Limited, y vigente hasta el 20/12/2025 (folio 20 del expediente principal).

Mediante documento adicional 2022/004223 presentado el 18 de marzo de 2022, el interesado contestó lo prevenido y expuso sus argumentos de defensa; señaló que la marca inscrita está compuesta por letras comunes sin significado, por lo que su reserva es inválida dando pie al uso por parte de terceros. Aportó un documento para demostrar la propiedad de la marca por parte de su representada y su válida inscripción, así como un certificado de registro de la marca en Estados Unidos de América (folios 23 a 28 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó el nombre comercial solicitado, con resolución de las 10:42:17 horas del 17 de mayo de 2022, por las mismas razones señaladas en la prevención efectuada. Del cotejo realizado entre los denominativos, determinó que fonética y gráficamente los signos son idénticos, además de que buscan proteger productos de la misma naturaleza mercantil, por ende, se comercializarían en los mismos medios. Por lo que, ante el inminente el riesgo de confusión al coexistir ambos signos en el comercio, se

podría afectar el derecho de elección del consumidor y socavar el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos (folio 29 a 37 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto el representante de la compañía NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A., mediante documento 2022-007112 del 19 de mayo de 2022, interpuso recurso de apelación y argumentó:

1. Es inválida la reserva que se hace a las letras NKR, dado que no tienen significado propio, lo que las hace letras comunes del abecedario que pueden ser utilizadas por cualquier persona física o jurídica.
2. La marca es propiedad de NKR MOTORS GROUP LATIN CORP S.A., lo que constituye prueba suficiente para proceder con su aprobación; su mandante cuenta con todos los derechos legales para hacer uso de dicha marca.

Nuevamente adjuntó los documentos indicados anteriormente y solicitó continuar con el trámite de inscripción.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, encuentra 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, protege en clase 12 internacional: camiones de carga liviana, inscrita el 20 de diciembre de 1985 y vigente hasta el 20 de diciembre de 2025, propiedad de la compañía ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA c/c ISUZU MOTORS LIMITED (folio 18 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. CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de marcas, el nombre comercial se define como aquel “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 se refiere a la inadmisibilidad de los nombres comerciales en los siguientes términos:

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 en el voto 005-2008 de las 11 horas del 14 de enero de 2008, 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 2º de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º 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).

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 lo 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.

Asimismo, el numeral 41 del citado cuerpo normativo 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 presenta el siguiente cuadro comparativo:

Signo solicitado	Signo inscrito
Nombre comercial 	Marca de fábrica NKR
Para proteger: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.	Protege en clase 12: camiones de carga liviana.
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 el nombre comercial solicitado  es de tipo mixto y la marca de fábrica inscrita **NKR** es denominativa; en ambos signos predomina el elemento escrito, y es claro que al compartir en común las letras **NKR**, el consumidor podrá relacionar las marcas como provenientes de un mismo origen empresarial, debido a que ese carácter es lo que precisamente los identificará en el mercado, por ende, será lo que recuerde el consumidor de manera particular.

Por otra parte, si bien el signo propuesto emplea un diseño en su conformación, como lo es el recuadro de color negro, ello no le proporciona la carga distintiva necesaria para poder obtener protección registral, debido a la identidad contenida en su conformación gramatical.

Al respecto, señala la doctrina en referencia a la jurisprudencia extranjera: “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. (2002).

Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. (1ª Ed.) Madrid: Civitas, p. 293).

En ese sentido, las semejanzas gráficas y fonéticas de los signos contrapuestos pueden generar riesgo de confusión por lo que no es posible su coexistencia registral.

Por otra parte, ideológicamente el empleo de las letras NKR no cuenta con un significado concreto u específico, por tanto, tales elementos son considerados de fantasía que no cuentan con significado que las relacione. Sin embargo, no se puede obviar que al contener tal identidad con relación al signo inscrito ello evoca la misma idea en la mente del consumidor, sea, que se está frente al mismo origen empresarial del producto que comercializa la compañía de la marca inscrita, por lo que, no sería posible concederle protección.

Ahora bien, 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 tales 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 idénticos generaría un obvio riesgo de confusión y asociación empresarial, que no puede obtener protección registral.

En cuanto al ámbito de protección de los productos y servicios se debe aplicar el consagrado principio de especialidad, que infiere:

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. (2002). *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*. (1ª Ed.) Madrid: Civitas, p. 293).

El anterior comentario, aplicable al cotejo de nombres comerciales, en esta oportunidad 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, situación que no se da en el presente caso.

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 casi idéntico al peticionado y que además comercializa productos o servicios dirigidos a una misma naturaleza mercantil.

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 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); con ello 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 lo ejerce el Registro de Propiedad Intelectual, el que 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 en atención al contenido de los numerales 2 y 65 de la Ley de marcas, por lo que, de no superar la solicitud esta etapa, lo procedente es el rechazo de la gestión.

Con respecto a los agravios esgrimidos, se debe señalar a la compañía apelante que el signo inscrito no se trata de una letra considerada aisladamente y que el hecho de que su representada cuente con la marca inscrita en Estados Unidos de América, no da mérito para que la administración registral deba inscribir el signo pedido, toda vez, que como se ha indicado la solicitud no cumplió con las disposiciones contenidas en la legislación marcaria debido a su identidad con el signo previamente registrado, el cual debe ser protegido por el Registro de la Propiedad Intelectual como coadyuvante en la administración de justicia. Por lo que, al igual que lo consideró el Registro, este Tribunal considera que el nombre comercial propuesto resulta inadmisibles, por aplicación de los numerales 2 y 65 de la Ley de marcas, de manera que procede su rechazo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo anterior, se debe 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 a las 10:42:17 horas del 17 de mayo 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 a las 10:42:17 horas del 17 de mayo de 2022, la cual en este acto **se confirma**, para que se deniegue



la solicitud de inscripción del nombre **NKR** 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.**

Karen Quesada Bermudez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33