

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0054-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DEL NOMBRE COMERCIAL

GRUPO PORTEÑO SRL, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2011-9182)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0207-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y dos minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por Fabian Herrera Jara, empresario, portador de la cédula de identidad 1-1273-0838, como representante de la empresa **GRUPO PORTEÑO SRL**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-102-631394, domiciliada en la provincia de Puntarenas, Esparza, Caldera 150 metros al este de Cabinas Caldera, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:55:08 horas del 29 de mayo de 2012.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Fabian Herrera Jara en su calidad de representante de la empresa **GRUPO PORTEÑO SRL**, presentó solicitud



de inscripción del nombre comercial _____, para proteger y distinguir:

Un establecimiento comercial dedicado a ofrecer servicios de restaurante, ubicado en Puntarenas, Esparza, Caldera 150 metros al este de Cabinas Caldera.

Una vez publicados los edictos que informan sobre la solicitud de inscripción del nombre comercial, a folio 14 del expediente principal consta oposición por parte de la empresa **SARDIMAR S.A.**, con base en el registro del signo “**MAR AZUL**” registro 172291, que distinguía en clase 29: Atún, sardinas y mariscos ya sean frescos, enlatados o empacados.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:55:08 horas del 29 de mayo de 2012, con fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, rechazó el nombre comercial solicitado, con base en la similitud y riesgo de confusión que presenta con la marca “**MAR AZUL**” registro 172291, que distinguía en clase 29: Atún, sardinas y mariscos ya sean frescos, enlatados o empacados.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **GRUPO PORTEÑO SRL**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. Sobre los hechos probados y no probados la resolución resulta omisa:
 - No se tuvo por demostrado: la trayectoria del establecimiento, y el reconocimiento en la zona como restaurante de mariscos, la notoriedad del establecimiento,
 - No se tuvo por demostrado: que la marca opositora no se comercializa en el país y su notoriedad.

2. Indica que el establecimiento con el nombre comercial existe en el mercado desde 1999 y la marca fue registrada en 2008, por lo que le asiste mejor derecho.

3. No existe posibilidad de confusión entre la marca y el nombre comercial, en el establecimiento no se vende un producto enlatado como el de la compañía opositora
4. El nombre comercial cumple con los requisitos para su registro.

Por escrito presentado el 19 de junio de 2013, se informa a este Tribunal sobre el inicio del proceso de cancelación por falta de uso de la marca Mar Azul, registro 172291.

Por voto N° 824-2013 emitido por el Tribunal Registral Administrativo a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dos de julio de dos mil trece, se resolvió suspender el trámite del expediente, hasta que fuera resuelta la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “MAR AZUL” registro 172291, por parte del Registro de la Propiedad Intelectual.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, el siguiente:

En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica “**MAR AZUL**”, bajo el registro número 172291, inscrita el 11 de enero de 2008 y vence el 11 de enero de 2028, y distingue en clase 29 los productos limitados a: Atún y sardinas ya sean frescos, enlatados o empacados, y el titular cambió de nombre de SARDIMAR S.A. a ALIMENTOS PROSALUD SOCIEDAD ANÓNIMA, el 20 de julio de 2012 según consta en certificación visible a folio 4 del legajo de apelación.

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

CUARTO. LEVANTAMIENTO DEL SUSPENSO. El presente proceso fue suspendido por el voto N° 824-2013 emitido por el Tribunal Registral Administrativo a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dos de julio de dos mil trece, en espera de la resolución de cancelación por falta de uso de la marca “MAR AZUL” registro 172291, por parte del Registro de la Propiedad Intelectual.

Se observa a folio 4 del legajo de apelación, en certificación RNPDIGITAL-678386-2023 del 2 de mayo de 2023, que el estatus del proceso de cancelación por falta de uso de la marca “MAR AZUL” registro 172291, es: “Con resolución de acogida parcial desde 21/03/2019”, debido a ello se levanta el suspenso ordenado para continuar con el objeto del presente proceso.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Aptitud distintiva y registro de los nombres comerciales. El nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, 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, p. 265).

Así, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales,

que están íntimamente ligadas a su naturaleza:

- Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.
- Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), se define al nombre comercial como un signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

Tenemos que dicha definición, de carácter positivo, debe complementarse con la definición negativa del nombre comercial, 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, y de acuerdo con los artículos citados, podemos afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

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, según la línea jurisprudencial trazada por este Tribunal (en dicho sentido ver los votos 0266-2010 y 0081-2012).

A la luz de lo antes explicado, el nombre comercial que se haya solicitado inscribir debe analizarse atendiendo 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, ya que constituyen lo que en doctrina se conoce como materia odiosa, sea aquella que tiende a restringir el ejercicio de derechos, y por ende debe ser interpretada de manera restrictiva y no se puede aplicar analógicamente (en dicho sentido ver la locución “materia odiosa” en el Diccionario Usual del Poder Judicial <https://digesto.poder-judicial.go.cr/index.php/dicc>).



Tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que  , para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a ofrecer servicios de restaurante 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 parcial con el signo registrado MAR AZUL, no es posible que el consumidor se vea confundido, la naturaleza jurídica del nombre comercial no prevé en este caso el riesgo de confusión para el consumidor, que al ver un local comercial rotulado con **MAR AZUL MARISQUERIA**, dedicado a servicios de restaurante y ubicado en Puntarenas, lo relacione con la marca registrada **MAR AZUL**, que distingue atún y sardinas ya sean frescos, enlatados o empacados, el giro comercial es distinto y no se presta a confusión.

El signo registrado distingue productos y al ser una marca no se prestará a confusión con el nombre comercial pretendido, ya que la distintividad del nombre comercial no puede ser equiparada a la distintividad de las marcas sea de productos o servicios, la distintividad del nombre comercial debe ser apreciada con relación a sus funciones principales, atrás citadas (identificadora y diferenciadora).

Con respecto a la notoriedad alegada por el titular de la marca registrada no existe en el expediente ningún elemento probatorio para poder analizar y determinar que cumple con los criterios de notoriedad del artículo 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Así, considera este Tribunal que 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 el señor Fabian Herrera Jara, como representante de la empresa **GRUPO**

PORTEÑO SRL, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:55:08 horas del 29 de mayo del 2012, la que en este acto se



revoca para que se admita el registro del nombre comercial , para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a ofrecer servicios de restaurante, ubicado en Puntarenas, Esparza, Caldera 150 metros al este de Cabinas Caldera.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Fabian Herrera Jara, como representante de la empresa **GRUPO PORTEÑO SRL**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:55:08 horas del 29 de mayo del 2012, la que en este acto **se revoca** para que se admita el registro del nombre comercial



, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a ofrecer servicios de restaurante, ubicado en Puntarenas, Esparza, Caldera 150 metros al este de Cabinas Caldera. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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 Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

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