

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0300-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2023-553)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0373-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del catorce de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Carolina Muñoz Solís, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad 2-0546-0467, como representante de la empresa **DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-101-093585, domiciliada en San Ramón, Alajuela, Calle Santiaguito, cuatrocientos metros sur de la imprenta Acosta, San Ramón, 20201, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:48:50 horas del 17 de abril de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Carolina Muñoz Solís, en su calidad de representante de la empresa **DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS**



S.A., presentó solicitud de inscripción del nombre comercial , para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a venta de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería deportivo, con o sin absorción del sudor, para ciclismo, triatlón, atletismo, yoga y casual, para todo género y edad: guantes, las camisetas de deporte con y sin mangas, buzos, pantalonetas, chaquetas, chalecos, enterizos, medias, tanks; ropa interior: bodis, sostenes / ajustadores deportivos, leggings, zapato deportivo, los cascos de protección y gorras para deporte; calentadores de brazos y piernas.

Por escrito presentado el 07 de marzo de 2023, la empresa solicitante limita los productos que se ofrecerán en el establecimiento comercial a los siguientes: venta de artículos deportivos: calzado, artículos de sombrerería deportivo, con o sin absorción del sudor, para ciclismo, triatlón, atletismo, yoga y casual, para todo género y edad; guantes, enterizos deportivos, medias, tanks; ropa interior deportiva: bodis, sostenes / ajustadores deportivos, leggings, zapato deportivo, los cascos de protección y gorras para deporte; calentadores de brazos y piernas (pago de la tasa por la modificación consta a folio 23).

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:48:50 horas del 17 de abril de 2023, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de marcas, no aceptó la limitación de productos planteada y rechazó el nombre comercial solicitado, con base en la similitud y riesgo de confusión que presenta con la marca



registro 233852, que distingue en clase 25: prendas de vestir.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. Enjoy nature protege fabricación y comercialización de prendas de vestir. Enjoy protege un establecimiento.
2. Las características en el signo gráfico son totalmente diferentes; tanto en tipografía, estilo y logo o imagen, por lo que no se presta a confusión con el público.
3. La marca registrada protege prendas de vestir en forma general, la solicitada, prendas específicamente deportivas.
4. Es importante señalar que el principio de especialidad protege a las marcas que están registradas en clases diferentes. En el caso en estudio, ENJOY NATURE está registrada únicamente en clase 25, por lo que dicha protección no se extiende a otras clases en las cuales no se inscribió dicha marca, considerando además que no hay riesgo de asociación como se explicó.
5. La resolución impugnada no está debidamente fundamentada, dado que en la página 5 cuando efectúa el cotejo gráfico, compara dos productos totalmente diferentes.

Solicita acoger la limitación a la lista de productos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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



, que distingue en clase 25: prendas de vestir. Titular: ALEXANDER HERRERA VILLALOBOS. Número de Registro: 233852, fecha de Inscripción: 21 de febrero de 2014, Vigente hasta: 21 de febrero de 2024.

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. CONTROL DE LEGALIDAD. A folio 29 se observa que por un error material la lista de productos de la marca registrada no se transcribió de forma correcta, pero por la forma en que se resuelve el presente caso no causa indefensión a la parte solicitante, en lo demás 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. I-LIMITACIÓN DE PRODUCTOS PRESENTADA POR EL SOLICITANTE. En el presente caso el Tribunal considera que la limitación presentada por el solicitante, para que el establecimiento comercial distinga: venta de artículos deportivos: calzado, artículos de sombrerería deportivo, con o sin absorción del sudor, para ciclismo, triatlón, atletismo, yoga y casual, para todo género y edad; guantes, enterizos deportivos, medias, tanks; ropa interior deportiva: bodis, sostenes / ajustadores deportivos, leggings, zapato deportivo, los cascos de protección y gorras para deporte; calentadores de brazos y piernas, no contraviene o es acorde con el artículo 11 de la Ley de marcas, por lo que es aceptada, corresponderá al Registro la asignación según corresponda del entero del pago de la tasa que rola a folio 23.

II-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 para la venta de artículos deportivos, calzado, artículos de sombrerería deportivo, con o sin absorción del sudor, para ciclismo, triatlón, atletismo, yoga y casual, para todo género y edad; guantes, enterizos deportivos, medias, tanks; ropa interior deportiva: bodis, sostenes / ajustadores deportivos, leggings, zapato deportivo, los cascos de protección y gorras para deporte; calentadores de brazos y piernas, 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.



En una apreciación en conjunto el signo registrado  , presenta diferencias



con el nombre comercial solicitado  , principalmente en el plano gráfico

ya que cuentan con un diseño que sobresale de la parte denominativa:  vs



, son signos mixtos, pero en este caso su diseño a golpe de vista impacta de manera inmediata en el consumidor.

Sumado a lo anterior, 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



, dedicado a prendas exclusivamente deportivas, lo relacione con la



marca registrada *Enjoy Nature*, que distingue prendas de vestir, el análisis del conjunto marcario presenta más diferencias que similitudes.

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).

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.

SEXO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente, admitir la limitación de productos presentada por el apelante para que el nombre comercial distinga: venta de artículos deportivos: calzado, artículos de sombrerería

deportivo, con o sin absorción del sudor, para ciclismo, triatlón, atletismo, yoga y casual, para todo género y edad; guantes, enterizos deportivos, medias, tanks; ropa interior deportiva: bodis, sostenes / ajustadores deportivos, leggings, zapato deportivo, los cascos de protección y gorras para deporte; calentadores de brazos y piernas. Y declarar **con lugar** el **recurso de apelación** interpuesto por Carolina Muñoz Solis, como representante de la empresa **DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:48:50 horas del 17 de abril de 2023, la que en este acto se revoca para que



se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial _____, si otro motivo ajeno al presente no lo impidiera.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por **CAROLINA MUÑOZ SOLIS**, como representante de la empresa **DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:48:50 horas del 17 de abril de 2023, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de



inscripción del nombre comercial _____, si otro motivo ajeno al presente no lo impidiera y se admite la limitación de productos presentada por el apelante para que el nombre comercial distinga: venta de artículos deportivos: calzado, artículos de sombrerería deportivo, con o sin absorción del sudor, para ciclismo, triatlón, atletismo, yoga y casual, para todo género y edad; guantes, enterizos deportivos, medias, tanks; ropa interior deportiva: bodis, sostenes/ajustadores deportivos,

leggins, zapato deportivo, los cascos de protección y gorras para deporte; calentadores de brazos y piernas. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/10/2023 02:53 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/10/2023 10:43 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 06/10/2023 09:41 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 05/10/2023 10:56 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 05/10/2023 10:53 AM

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