

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0478-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

JOSE ALDEMAR AGUDELO AGUDELO, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2018-10898)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0014-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y seis minutos del quince de enero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor José Aldemar Agudelo Agudelo, comerciante, vecino de Guanacaste, con cédula de identidad 8-0115-0079, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 8:09:11 horas del 10 de setiembre de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. El 26 de noviembre del 2018, el señor José Aldemar Agudelo Agudelo, en su condición personal

solicitó la inscripción del nombre comercial



, para proteger un

establecimiento comercial dedicado a la fabricación de panes y afines.

Por resolución de las 8:09:11 horas del 10 de setiembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud del registro propuesto, al determinar que se contemplan prohibiciones del artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por estar conformada por similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, además de que el giro comercial y los productos están relacionados.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el señor José Aldemar Agudelo Agudelo, interpuso recurso de apelación, y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, se adhirió a los agravios manifestados en su apelación, los cuales fueron: que existe una falta de fundamentación del acto administrativo recurrido por violación a las reglas de la sana crítica, pues no existe la posible confusión propuesta, los vocablos no hacen lo gráfico en una marca, pues gráfico es lo que el consumidor ve en la marca y estas son diferentes. Indica que la palabra PANADERÍA es un elemento diferenciador y sus elementos denominativos y figurativos las hacen diferentes sin peligro de confusión. Por último que se dé con lugar la apelación interpuesta, se anule la resolución de las 8:09:11 del 10 de setiembre del 2020, y se prosiga con el trámite de inscripción.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito desde el 25 de noviembre del 2010 y vigente hasta el 25 de noviembre del 2020, la Marca de Comercio



, bajo el registro número 205512, cuyo titular es PANI-FRESH S.A., para proteger y distinguir en clase 30 Productos de pastelería frescos. (Folio 5 expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

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 DEL ASUNTO. DISTINTIVIDAD Y REGISTRO DE NOMBRES COMERCIALES. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), el nombre comercial se define como:

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

Es decir, su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa y por ello; al igual que las marcas, debe de cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección, entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

De igual forma el artículo 65 de la Ley de Marcas 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.”

Por otra parte, 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 2º de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, en 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 ibidem); 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).

Además, 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; y para el caso que nos



ocupa observamos que la denominación propuesta _____, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la fabricación de panes y afines; contiene identidad con la marca inscrita, no solo entre el signo, sino que además en su giro comercial

La comparación entre el nombre comercial solicitado y la marca de comercio inscrita ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 relacionado con el 41, ambos del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que reza:

“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.”

Para mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, se realiza el siguiente **cuadro** comparativo:

<i>Signo</i>		
<i>Estado</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>Registro</i>	-----	<i>205512</i>
<i>Marca</i>	<i>Nombre Comercial</i>	<i>de Comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Establecimiento comercial dedicado a la fabricación de panes y afines.</i>	<i>Productos de pastelería frescos.</i>
<i>Clase</i>	-----	<i>30</i>
<i>Titular</i>	<i>José Aldemar Agudelo Agudelo</i>	<i>PANI-FRESH S.A.</i>

Figurativamente ambos signos son diferentes, sin embargo el conjunto de elementos que lo conforman, desde el punto de vista gráfico y fonético podrían acarrear riesgo de confusión, ya que comparten vocablos como **FRES** y **FRESH**, así como **PAN** y **PANI**, y donde el consumidor podría pensar que poseen un mismo origen empresarial.



El nombre comercial solicitado _____, al igual que la marca de comercio



son de tipo mixto por contener tanto elementos gráficos como denominativos, predominando el elemento denominativo sobre el gráfico, pues gráfica, fonética e ideológicamente es lo que recuerda el consumidor de manera preponderante. En este sentido, 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 este caso, el factor prevaleciente son los vocablos **FRES** y **FRESH**, así como **PAN** y **PANI**, creando riesgo de confusión directo en el consumidor, y donde la palabra **PANADERÍA** de la solicitada no le da mayor distintividad al signo, además de ser un término de uso común, y no como lo indica el apelante que se trata de un elemento diferenciador ya que sus elementos denominativos y figurativos las hacen diferentes sin peligro de confusión, cuestión que no es cierta.

Ideológicamente, el concepto **FRESPAN** arroja la idea de calificación del producto cual será

“Pan Fresco”, a saber pan recién hecho, consistiendo tal denominación en el nombre de un tipo de producto, mismo que no es posible obtener protección como marca o nombre comercial sobre dicho término. A contrario de lo que indica el apelante de que no existe la posible confusión propuesta, pues lo gráfico es lo que el consumidor ve en la marca y estas son diferentes, cuestión que no es correcta, tal y como se indicó supra; por ende es inobjetable el riesgo de confusión y su denegatoria de inscripción.

Por otra parte, el giro comercial del establecimiento que se distingue por medio de la marca de comercio inscrita está directamente relacionado con el giro que se pretende distinguir con el signo solicitado, procediendo de esa manera su rechazo, pues los productos se relacionan íntimamente dado que la fabricación de panes y afines va de la mano de los productos de pastelería frescos, lo que generaría un obvio riesgo de confusión.

“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. Para el caso bajo examen, no es posible para la Administración registral conceder el registro solicitado ante la existencia de un signo inscrito

parecido 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 y otros Signos Distintivos, 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, la administración registral, debe 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.

Por otra parte, la falta de fundamentación por violación al principio de congruencia de las resoluciones genera la nulidad absoluta por violación al debido proceso, y en el caso que nos ocupa, específicamente uno de los agravios del apelante es que existe una falta de fundamentación del acto administrativo recurrido por violación a las reglas de la sana crítica, cuestión que no es correcta pues, el Registro de la Propiedad Intelectual fundamentó su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, ajustados al principio de legalidad. El sistema de seguridad jurídica preventiva, en donde el actor principal es el Registro Nacional integrado por varios Registros entre ellos el de Propiedad Intelectual, actúa basado en el principio de legalidad que se hace patente 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, por ello se logra valorar que los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto son los correctos, razón por la cual este agravio al igual que los demás deben rechazarse por infundados.

De la normativa y doctrina indicada, 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 identidad contenida entre los signos cotejados el Registro de la Propiedad Intelectual, debió proceder con la inadmisibilidad del nombre



comercial propuesto por aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo anterior, es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor José Aldemar Agudelo Agudelo, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 8:09:11 horas del 10 de setiembre de 2020, 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 señor José Aldemar Agudelo Agudelo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 8:09:11 horas del 10 de setiembre de 2020, la que en este acto **se confirma** denegándose la solicitud de inscripción



del nombre comercial . 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.**

Carlos Vargas Jiménez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

maut/CVJ/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

**MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TE. MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG. MARCAS INADMISIBLES
TG. TIPOS DE MARCAS
TNR. 00.43.89
TNR. 00.60.55**