



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0485-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo



Marcas y otros signos

Carlos Rodríguez Grillo, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-1013)

VOTO 0108-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Carlos Rodríguez Grillo, mayor, soltero, empresario, vecino de Tibás, cédula de identidad 1-0535-0862, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:20:26 horas del 4 de agosto de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. El 3 de febrero de 2016, el señor Oswaldo José Cox Alcon, ciudadano venezolano, casado, comerciante, vecino de La Unión, cédula de residencia 186200564709, solicita se inscriba como marca de servicios el signo





en la clase 37 de la nomenclatura internacional, para distinguir lavado de vehículos automotores en su totalidad.

SEGUNDO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de abril de 2016, el señor Rodríguez Grillo se opuso al registro solicitado.

TERCERO. A las 10:20:26 horas del 4 de agosto de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta, acogiendo la solicitud de registro de marca.

CUARTO. El 17 de agosto de 2016 el señor Rodríguez Grillo planteó recurso de apelación contra la resolución final indicada; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 09:54:00 horas del 25 de agosto de 2016.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de rigor.

Redacta el Juez Arguedas Pérez; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de Carlos Rodríguez Grillo el nombre comercial **OCA AUTOREPUESTOS**, registro 156545, desde el 8 de febrero de 2006, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de repuestos para vehículos marca Honda, ubicados en Zapote, 200 metros sur de la rotonda de Zapote, Centro Comercial Paseo del Parque, local #24; Alajuela, 100 metros al este y 100 metros al norte de la McDonalds sobre la



calle ancha; Heredia, 100 metros al norte de Atlas Electric, Centro Comercial Heredia Dos Mil; Cartago, costado norte de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, frente al restaurante La Puerta del Sol (folio 15 legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se logra comprobar la notoriedad del nombre comercial OCA AUTOREPUESTOS.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que tanto por el diseño del signo solicitado como por la lejanía de los servicios propuestos, versus el giro comercial que no hay similitud entre el nombre comercial inscrito y el signo solicitado, rechaza la oposición y acoge lo petitionado.

Por su parte, el oponente y recurrente argumenta que permitir el registro pedido iría en contra de la notoriedad que goza OCA AUTOREPUESTOS, y que se transgrede el principio de especialidad por tener que ver ambos signos con vehículos y la posibilidad de que el titular de la marca solicitada se dedique a traer repuestos al país, y que son similares a nivel fonético.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. NOTORIEDAD ALEGADA. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. En la técnica del cotejo marcario tenemos que si el derecho previo oponible a lo solicitado es además un signo distintivo notorio, la comparación se hace de una forma más estricta en favor de ese derecho previo. Ante el Registro de la Propiedad Industrial el oponente no presentó prueba de que su nombre comercial sea notorio, y dicha categoría no solamente debe ser alegada sino debidamente comprobada. Ante la audiencia conferida por este Tribunal, el señor Rodríguez Grillo presenta pruebas en dicho sentido: cartas sobre sus relaciones comerciales con el extranjero, membresía de la Cámara de Comercio, ser contribuyente de Tributación Directa, certificados de reconocimiento de la trayectoria como socio comercial con empresas estadounidenses, pago de pautas publicitarias y fotos de sus instalaciones a lo largo del país.



Dentro de la sistemática del registro de los signos distintivos, la notoriedad viene a expresarse como una categoría por medio de la cual el signo que la ostenta obtiene una mayor protección jurídica, y ante un cotejo adquiere una posición preponderante, debiendo realizarse la comparación de una forma más estricta en pro del signo que sea notorio, tanto en cuanto a lo gráfico, lo fonético y lo ideológico como en los listados de productos, servicios y/o giro comercial. Pero para hacerse acreedor de esa calidad, no solamente debe demostrar el titular los esfuerzos empresariales que se han hecho, sino que, en efecto, dichos esfuerzos han hecho que el signo alcance un nivel de preponderancia en el mercado, mayor que el de sus competidores, en donde el consumidor la prefiere frente a las demás del mismo sector.

Con las pruebas aportadas, se deduce el ejercicio del comercio, incluso respecto de aspectos obvios que cualquier empresa debe cumplir, como su inscripción ante Tributación Directa, más no queda demostrado que OCA AUTOREPUESTOS sea preferida por el consumidor de repuestos para Honda frente a otros locales comerciales que se dediquen al mismo giro. Sin pruebas que conlleven a dicha comparación no es dable darle al nombre comercial la categoría de notorio, por lo tanto no le cubre la estrictez en el cotejo que otorga la notoriedad.

Siendo que el nombre comercial inscrito no es notorio, tenemos que la comparación debe realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante Reglamento). A dichos efectos utilizamos el siguiente cuadro:



Nombre comercial inscrito	Signo solicitado
OCA AUTOREPUESTOS	
Giro comercial	Servicios
Venta de repuestos para vehículos marca Honda, ubicados en Zapote, 200 metros sur de la rotonda de Zapote, Centro Comercial Paseo del Parque, local #24; Alajuela, 100 metros al este y 100 metros al norte de la McDonalds sobre la calle ancha; Heredia, 100 metros al norte de Atlas Electric, Centro Comercial Heredia Dos Mil; Cartago, costado norte de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, frente al restaurante La Puerta del Sol	Clase 37: lavado de vehículos automotores en su totalidad

Si bien el nombre comercial y la marca comparten en su naturaleza el ser signos distintivos, hay aspectos de fondo que les alejan y que repercuten en el cotejo.

En primer lugar, en el nombre comercial el derecho de exclusiva se adquiere a través del uso en el comercio y no por el registro, artículos 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y 64 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), entonces respecto de ellos el registro es meramente declarativo, mientras que en las marcas es de tipo constitutivo.



En segundo lugar, mientras que el servicio que se distingue mediante una marca puede ser prestado en cualquier lugar del territorio nacional, por su naturaleza con el nombre comercial no solamente se distingue el giro comercial de una empresa, sino que se hace en referencia directa a una ubicación física en Costa Rica, en dicho sentido ver los votos 0081, 0082 y 0083 de 2012 dictados por este Tribunal.

Entonces, si bien un nombre comercial es oponible a una solicitud de registro marcario de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas, el cotejo que se haga entre signos ha de atender a la especial naturaleza de cada uno.

Por ello es que, si bien comparten el uso de la palabra OCA, el hecho de que el nombre comercial distinga la actividad de venta de repuestos para vehículos Honda, hace que sea de aplicación lo estipulado por inciso e) del artículo 24 del Reglamento a favor de la solicitud, puesto que el servicio de lavado de vehículos automotores en su totalidad es lo suficientemente diferente como para que el consumidor se vea confundido. Indica el apelante que la frase del listado pedido, “en su totalidad”, abre un portillo para que se vendan repuestos o similares, sin embargo este Tribunal entiende que en la frase “lavado de vehículos automotores en su totalidad”, “en su totalidad” se refiere a los vehículos que serán lavados, y no a otros aspectos, por ende no se puede acoger dicho agravio.

El hecho de que tanto el giro comercial como el servicio estén referidos a vehículos no es suficiente para entender que el consumidor piense que ambos están referidos a un mismo origen empresarial, o que éstos están en algún modo relacionados, ya que existe un alto grado de diferencia entre vender repuestos para vehículos Honda y proporcionar un servicio de lavado de vehículos.

Además, al poseer el solicitado un diseño que refuerza la idea de lavado de vehículos, hace que se diferencie aún más del nombre comercial inscrito.



Todo lo anterior hace que no puedan avalarse los agravios expresados por el recurrente, los cuales apuntan a la similitud entre los signos y la relación entre los listados, ya que las diferencias entre ellos son suficientes como para permitir la coexistencia registral, por lo tanto ha de confirmarse la resolución recurrida, en aplicación de la normativa que regula el análisis extrínseco que debe realizarse a todo signo pedido como marca registrada.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Rodríguez Grillo en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:20:26 horas del 4 de agosto de 2016, la que en este

acto se confirma, acogándose el registro como marca del signo . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33