
RESOLUCIÓN DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2021-0019-TRA-PI****OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL
"INSTITUTO COSTARRICENSE DE CIUDADES INTELIGENTES S.A."****INSTITUTO COSTARRICENSE DE CIUDADES INTELIGENTES, S.A., apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL****EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-2930****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO 0117-2021**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con un minuto del doce de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Gonzalo Enrique Quirós Álvarez, abogado, cédula de identidad: uno- cuatrocientos veinte- cero veintiocho, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa INSTITUTO COSTARRICENSE DE CIUDADES INTELIGENTES S.A., cédula de persona jurídica 3-101-564846, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Pozos, Condominio Montesol, Edificio F, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:27:55 del 12 de noviembre de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de abril de 2020 el señor Orlando Murillo Alvarado, ingeniero civil, cédula de identidad 1-0644-0513, vecino de Santa Ana, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa INSTITUTO COSTARRICENSE DE CIUDADES INTELIGENTES S.A., solicitó la inscripción del nombre comercial **“INSTITUTO COSTARRICENSE DE CIUDADES INTELIGENTES S.A.”**, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a oficina de ingeniería. Ubicado en San José, Condominio Montesol, Edificio F, en Pozos de Santa Ana.

Una vez publicado el edicto de ley el señor Francisco Javier Calvo Bonilla, administrador de empresas, vecino de San Rafael de Heredia, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S.A.**, cédula jurídica: 3101009159, domiciliada en San José, intersección de la avenida quinta con la calle primera, presentó oposición a ese registro, e indicó que su mandante es titular de los signos:

- CONGRESO Ciudades Inteligentes en Costa Rica racsa, 2018-0514
- CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES en Costa Rica racsa, 2018-1720
- Ciudades Inteligentes de RACSA, 2018-0515
- Ciudades INTELIGENTES racsa ice, 2018-0516

Mediante resolución dictada a las 11:27:55 del 12 de noviembre de 2020 el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición planteada por el representante de la compañía **RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S.A.**, y denegó la inscripción del nombre comercial **“INSTITUTO COSTARRICENSE DE CIUDADES INTELIGENTES S.A.”**.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual el señor Gonzalo Enrique Quirós Álvarez, en representación del **INSTITUTO COSTARRICENSE DE CIUDADES INTELIGENTES S.A.**, apeló la resolución *supra* citada, y expresó en sus agravios lo siguiente: 1. La compañía opositora es titular de marcas y no de nombres comerciales que es lo que solicita su representada, además se trata de clases diferentes y una de las marcas fue desestimada. 2. Su representada trata de inscribir el nombre de la compañía como nombre comercial y no tiene ningún parecido con la oposición que se planteó.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados la existencia de los siguientes registros marcarios cuyo titular es RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S.A.:



1. solicitud 2018-0001720, marca de servicios inscrita desde el 25 de mayo de 2018, vigente hasta el 25 de mayo de 2028, para proteger y distinguir en clase 41 internacional: servicios de educación (capacitación) (folios 48 y 49 expediente principal).



2. solicitud 2018-0000516, marca de servicios inscrita desde el 10 de mayo de 2018, vigente hasta el 10 de mayo de 2028, para proteger y distinguir en clase 38 internacional: servicios de telecomunicaciones (folios 50 y 51 expediente principal).

3. **Ciudades Inteligentes de RACSA**, solicitud 2018-0000515, marca de servicios inscrita desde el 3 de mayo de 2018, vigente hasta el 3 de mayo de 2028, para proteger y distinguir en clase 38 internacional: servicios de telecomunicaciones (folios 52 y 53 expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados que demuestran la inscripción de las marcas de servicios indicadas en el considerando segundo relativo a los hechos probados.

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. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) en su artículo 2, define el nombre comercial como aquel “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.

Al respecto y en cuanto al análisis de inscripción de un nombre comercial, hay que recurrir al artículo 65 de la Ley de marcas, que señala:

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.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 44-IP-2018, del 7 de septiembre del 2018, enumera las principales características del nombre comercial:

[...]

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
- Un comerciante puede utilizar mas de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón de social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o estar una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

[...]

El nombre comercial debe entonces tener capacidad de identificar, distinguir y no causar

confusión en los medios comerciales o en el público, por lo que en el caso que se estudia es necesario conforme al numeral 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, realizar un cotejo entre el signo propuesto y las marcas registradas, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos sin causar confusión en los terceros y, por otro lado, el riesgo de asociación empresarial.



Los signos en conflicto objeto del presente análisis son los siguientes:

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO

INSTITUTO COSTARRICENSE DE CIUDADES INTELIGENTES S.A



Para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a oficina de ingeniería. Ubicado en San José, Condominio Montesol, Edificio F, en Pozos de Santa Ana.

MARCAS REGISTRADAS

		Ciudades Inteligentes de RACSA
Clase 41 Servicios de educación (capacitación).	Clase 38 Servicios de telecomunicaciones.	Clase 38 Servicios de telecomunicaciones.

Para efectuar el cotejo correspondiente a los signos en conflicto, es necesario considerar que los términos “instituto”, “costarricense” y “S.A.”, contenidos en el nombre comercial propuesto, son vocablos de uso común y genéricos, por lo que no es posible otorgar un derecho de exclusividad sobre estos. A nivel gráfico y en su parte denominativa, los signos en

conflicto comparten los términos “ciudades inteligentes”, que desde la óptica **visual** pueden

llevar a confundir al consumidor; si bien las marcas  y  se acompañan de diseño, no es suficiente para impedir este riesgo de confusión, en tanto las marcas son recordadas por su parte denominativa, que prevalece sobre los elementos figurativos.

Desde el punto de vista **auditivo** los signos poseen una fonética semejante, pues al tener en común los términos “ciudades inteligentes” hace posible que tengan una sonoridad sumamente parecida al oído del consumidor.

En el campo **ideológico** evocan un mismo concepto en la mente del consumidor, no se puede obviar que la expresión “ciudades inteligentes” evocan la misma idea o concepto, tanto para el nombre comercial como para los signos registrados, por lo que es sumamente factible que se relacione la actividad comercial de uno y otro signo.

En cuanto al giro comercial, el signo “**INSTITUTO COSTARRICENSE DE CIUDADES INTELIGENTES S.A.**”, hace referencia a un establecimiento comercial dedicado a oficina de ingeniería, mientras que las marcas de servicios opuestas se refieren servicios de telecomunicaciones y educación. Estima este Tribunal que se debe compartir el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual al respecto, porque los servicios de telecomunicaciones están inmersos en los servicios ingeniería, por lo que se encuentran vinculados y estrechamente relacionados, lo que evidencia que de coexistir, el riesgo de error, confusión y asociación empresarial sería inevitable.

Los agravios expresados por la recurrente, con respecto a que la compañía opositora es titular de marcas y no nombres comerciales, no son de recibo de conformidad con el artículo 65 de

la Ley de marcas y otros signos distintivos citado anteriormente, porque si el nombre comercial es susceptible de causar confusión no es susceptible de protección registral.

Es importante recordar al apelante que para que proceda la inscripción de un signo este debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto, sea, que no presente similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico.

Por los argumentos expuestos, este Tribunal considera que hizo bien el Registro de la Propiedad Intelectual en declarar con lugar la oposición interpuesta por la compañía **RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S.A.**, y denegar la inscripción del nombre comercial “INSTITUTO COSTARRICENSE DE CIUDADES INTELIGENTES S.A.”

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto el señor Gonzalo Enrique Quirós Álvarez, en su condición de apoderado especial de la empresa **INSTITUTO COSTARRICENSE DE CIUDADES INTELIGENTES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:27:55 del 12 de noviembre de 2020, la que en este acto se confirma; se declara con lugar la oposición planteada y se deniega la solicitud de inscripción del nombre comercial “**INSTITUTO COSTARRICENSE DE CIUDADES INTELIGENTES S.A.**”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Gonzalo Enrique Quirós Álvarez, en su condición de apoderado especial de la empresa **INSTITUTO COSTARRICENSE DE CIUDADES INTELIGENTES S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial a las 11:27:55 del 12 de noviembre del 2020, la que en este acto se **confirma**. 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Categorías de signos protegidos

TE. Nombres comerciales

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.43.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TR. Nombres comerciales prohibidos

TNR. 00.41.53