

RESOLUCIÓN DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2019-0309-TRA-PI****SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL****SUBASTA GANADERA MONTECILLOS DE UPALA S.A., apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-489)****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS*****VOTO 0468-2019***

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con seis minutos del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Ángel Alfaro Fernández, mayor, empresario, casado, vecino de Alajuela, La Garita, Lagos del Coyo, finca Agropecuaria Luisamar, cédula de identidad 600820196, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **SUBASTA GANADERA MONTECILLOS DE UPALA S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con número de cédula jurídica 3-101-105062, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:47:08 horas del 24 de abril de 2019.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, el representante de la sociedad **SUBASTA GANADERA MONTECILLOS DE UPALA S.A.**, solicitó ante el



Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción del nombre comercial , para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a subasta de ganado y comercialización de ganado”*, ubicado en Alajuela, Upala de la gasolinera Upala, trescientos metros al sur, carretera a Cañas, distrito Upala; y mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 07 de marzo de 2019, delimitó el nombre comercial a registrar para que en adelante se lea así: *“Un establecimiento comercial dedicado a subasta de ganado”*.


Mediante resolución final dictada a las 14:47:08 horas del 24 de abril de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse



inscrito el nombre comercial - , ya que presentan similitud y distinguen el mismo giro comercial, causando confusión, al amparo del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978.

Inconforme con lo resuelto, el recurrente mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de mayo de 2019, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente: Que el nombre comercial solicitado cuenta con suficientes elementos distintivos para su registro, además protege un establecimiento comercial dedicado a la subasta de ganado, desarrollando su actividad comercial en Upala de Alajuela, así mismo, la sociedad peticionaria representa el mismo nombre comercial solicitado y se encuentra inscrita desde el año 1989, por tales razones no crea confusión con el signo COOPEMONTCECILLOS, el cual está formado por un nombre compuesto y bien identificado en Montecillos de Alajuela lugar donde realiza sus actividades comerciales.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente: Se comprueba que

el nombre comercial , se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 22 de mayo de 1990, bajo el registro número 72183, a nombre de la empresa **BANCO BCT S.A.**, en clase 49 protege: *“Un establecimiento comercial dedicado a la cría, engorde, matanza, procesamiento y venta de pollos y ganado, producción de embutidos y otros ubicado en Montecillos de Alajuela, distrito 4, cantón 1”*. (folios 5 a 6)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1º de la siguiente manera:

“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

La finalidad que tiene la Ley de Marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden

a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran los nombres comerciales que conforme al artículo 2° es definido como:

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

De este modo se puede indicar que, los nombres comerciales se distinguen por su giro comercial, siendo esta su principal función al diferenciarlos de otros, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos, así que, el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar un nombre comercial:

“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 registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones del nombre comercial:

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]

En este sentido y en aplicación de lo dispuesto en los artículos antes indicados 2 y 65 de la Ley de Marcas, en concordancia con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la ley de cita (aplicable a nombre comerciales), menciona que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto, razón por la cual se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y giro comercial que distinguen.

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO



“Un establecimiento comercial dedicado a subasta de ganado”.

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO



“Un establecimiento comercial dedicado a la cría, engorde, matanza, procesamiento y venta de pollos y ganado, producción de embutidos y otros”

Así, en el caso concreto, examinados en su conjunto el nombre comercial solicitado



, y el signo inscrito



, desde el punto de vista

gráfico, la parte preponderante del signo solicitado es la palabra **MONTECILLOS**, ya que los vocablos **SUBASTA GANADERA**, resultan genéricos y de uso común para el giro comercial que se pretende distinguir, a pesar de poseer el nombre comercial propuesto de elementos gráficos diferentes y de contener la palabra **UPALA**, no le otorgan suficiente distintividad; el consumidor al momento de realizar su acto de consumo, tendrá el recuerdo imperfecto de las marcas y el hecho de que ambas están estrechamente relacionadas con el sector ganadero, concluirá la misma idea en la mente de este, relacionando ambas marcas a un mismo titular, razón por la cual no sea posible aceptar la inscripción del nombre comercial que se propone.

Por otra parte, desde el punto de vista fonético, el empleo del término **MONTECILLOS**, conlleva en ambos signos a que se genere una similitud fonética, pese a estar compuesto el nombre comercial solicitado de otros elementos, estos no le conceden diferenciación a la hora de ejercer su pronunciación, máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado del signo percibido con anterioridad, por lo cual en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

Desde el punto de vista ideológico, es claro que los signos en disputa presentan semejanza, al poseer el término preponderante **MONTECILLOS**, será esa parte denominativa la primera en percibir el consumidor y la cual quedará grabada en su memoria, evocando en la mente del consumidor la misma idea y el hecho que refieren al sector ganadero, relacionará ambos signos a un mismo titular, provocando riesgo de confusión y asociación.

Ha de tenerse presente que la actividad comercial que pretende desarrollar el signo solicitado se relaciona con el giro comercial que identifica el nombre comercial inscrito, en cuanto a la venta de ganado o subasta de ganado, toda vez, que estos productos se generan en fincas o haciendas donde se cría ganado de engorde, esta relación o conexión entre el giro comercial

que se intenta desplegar con el nombre comercial a proteger en relación el signo comercial inscrito, lleva a una situación que genera confusión entre el público consumidor, ya que éste podría creer que los distintivos provienen del mismo origen empresarial o presumir que entre las empresas existen relaciones económicas u organizativas, es decir, no distinguiría claramente la procedencia empresarial de cada signo, esta confusión es precisamente el riesgo que pretende evitar el artículo 65 de la Ley de Marcas, en el sentido que un nombre comercial no podrá ser inscrito si es susceptible de causar confusión, que es lo que ocurre en el caso bajo examen.

Respecto de los argumentos del apelante, considera este Tribunal no lleva razón, en cuanto a que la denominación “**COOPEMONTECILLOS**”, es un nombre compuesto que se presenta como una cooperativa para el signo inscrito; y el peticionario del nombre comercial pretendido es una sociedad, en ambos casos la denominación **MONTECILLOS**, ideológicamente mantiene su individualidad, por lo que es posible que, en una eventual coexistencia, los signos puedan provocar riesgo de confusión al encontrarse estrechamente relacionadas con el sector ganadero, pudiendo el consumidor presumir que se trata del mismo origen empresarial.

Con respecto a la inscripción en el año 1989, de la sociedad solicitante **SUBASTA GANADERA MONTECILLOS DE UPALA S.A.**, no es óbice para que se tenga que oponer a la solicitud de otro signo marcario que contiene como elemento preponderante la misma denominación que el nombre comercial inscrito.

Así las cosas, este Tribunal estima que no lleva razón la apelante en sus argumentos, toda vez, que ha quedado debidamente demostrado que los signos presentan elementos gráficos, fonéticos e ideológicos, que pueden causar riesgo de confusión y asociación en el consumidor, máxime que su giro comercial se encuentra estrechamente relacionado y va dirigido al mismo tipo de consumidor, no pudiendo coexistir registralmente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, considera este Tribunal que no existen motivos para resolver en sentido distinto al Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el nombre



comercial solicitado , causa riesgo de confusión y asociación en relación al



signo inscrito - y su giro comercial, por lo cual es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la sociedad **SUBASTA GANADERA MONTECILLOS DE UPALA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:47:08 horas del 24 de abril de 2019, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial pretendido.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Ángel Alfaro Fernández, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **SUBASTA GANADERA MONTECILLOS DE UPALA S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:47:08 horas del 24 de abril de 2019, la que en este acto ***se confirma***. Se deniega la



inscripción del nombre comercial , en clase 39 de la nomenclatura internacional, para proteger: “*Un establecimiento comercial dedicado a subasta de ganado*”.

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 Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, 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-**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

euv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

NOMBRES COMERCIALES

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22