



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-254-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de nombre comercial “ROTOCAS”**

**ROTOMOLDEO DE CENTROAMERICA S.A., Apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2010-7656)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 1159-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del trece de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- novecientos ochocero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **ROTOMOLDEO DE CENTROAMERICA S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Nicaragua, domiciliada en Managua, Nicaragua, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y siete minutos y diez segundos del veintitrés de febrero de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**I.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 26 de Agosto de 2010, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades y condición dichas, solicitó la inscripción del nombre comercial **“ROTOCAS”**, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de tanques. Ubicado en Barrio Escalante, Del Farolito, 300 metros al este, edificio esquinero, San José, Costa Rica”*



II. Que mediante resolución de las catorce horas con treinta y siete minutos y diez segundos del veintitrés de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

III. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 6 de Marzo del 2012, el Licenciado **Montero Sequeira**, en representación de la empresa **ROTOMOLDEO DE CENTROAMERICA S.A.**, presentó recurso de apelación contra la resolución antes referida.

IV. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Jueza Ureña Boza, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que la marca de Fábrica “**ROTOPLAS**” (**DISEÑO**), propiedad de la empresa **GRUPO ROTOPLAS S.A. DE C.V.**, se encuentra inscrita según número de registro 130002, desde el 23 de Noviembre de 2001, vigente hasta el 23 de Noviembre de 2021, para proteger y distinguir: aparatos de distribución de aguas e instalaciones sanitarias, depósitos de agua, filtros y accesorios para los mismos, en clase 11 Nomenclatura Internacional (Ver folios 39 y 40).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de **ROTOMOLDEO DE CENTROAMERICA S.A.**, dado que corresponde a un nombre comercial inadmisibles, por cuanto se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito **“ROTOPLAS” (DISEÑO)**, que existe similitud la cual podría causar confusión en los consumidores, por lo que afectaría el derecho de elección del consumidor y estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de sus signos marcarios, violentando lo establecido por el artículo 65 y 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, aduce que ROTOCAS es una creación original de su representada, compuesto por palabras únicas y originales, cumpliendo con todos los elementos necesarios para proteger los servicios que pretende proteger como nombre comercial. Indica que la marca de su representada contiene distintividad suficiente, por lo que gráficamente no se cae en confusión o asociación alguna, además es importante denotar el diseño distintivo en el que está contenida la marca citada. En el tema fonético el signo propuesto y el inscrito se escuchan totalmente distintos, no siendo confundibles si asociables. Agrega que ambas marcas cuentan con sus propios elementos diferenciadores, por ser marcas de fantasía y existe similitud ideológica y no genera confusión entre los consumidores, pudiendo coexistir a nivel registral y sin riesgo de asociación por parte del consumidor. Por último menciona que para eliminar a toda costa el riesgo de confusión al consumidor procede a modificar los productos en la solicitud para amparar en clase 49: *“Un establecimiento comercial que se dedicará a la comercialización de equipo para el hogar y la industria.”*

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa sobre signos distintivos es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando



el nombre comercial solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o riesgo de asociación con la empresa o establecimiento comercial del titular o sus productos o servicios, ello de conformidad con los artículos 65 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dichas normas prevén, la irreregistrabilidad de un signo como nombre comercial cuando ello afecte algún derecho de terceros o asimismo al público consumidor.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un nombre comercial, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que la empresa o el establecimiento comercial así como los productos o servicios que éstos brindan, crean que tienen un mismo origen o una misma procedencia, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieran ya haber alcanzado las empresas o establecimientos comerciales que le resulten competidoras.

Como puede observarse, el contenido de las normas citadas, es claro, en el sentido, de que no es registrable un nombre comercial cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito en cuanto al origen empresarial y a los productos o servicios que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión del nombre comercial está dirigido a identificar y distinguir una empresa o un establecimiento comercial de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda.

Este Tribunal habiendo analizado el expediente venido en alza, avala el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial por lo que resuelve confirmar la resolución apelada debido a que el nombre comercial solicitado **“ROTOCAS”** tiene similitud gráfica y fonética, con la marca **“ROTOPLAS” (DISEÑO)**, que según se desprende de los folios 39 y 40, se demuestra que se encuentra debidamente inscrita desde el 23 de Noviembre de 2001, hasta el 23 de Noviembre del 2021, siendo este es un hecho probado relevante para la resolución del presente caso, no pudiendo ser inscrita la solicitada por la protección de derechos de terceros, consagrado en el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Respecto a los alegatos usados por el gestionante cuando indica que no existe riesgo de confusión, y que pueden perfectamente coexistir a nivel registral con la marca inscrita, este Órgano de alzada, estima lo contrario, por cuanto al realizar la confrontación del nombre comercial solicitado **“ROTOCAS”**, y la marca inscrita **“ROTOPLAS”**, se observa que la marca solamente se diferencia en dos letras, ubicadas en el medio de las palabras y son iguales al principio y final de ambos términos, por lo que para el consumidor existe un claro riesgo de confusión por la identidad gráfica y fonética, además de la similitud en la actividad, la naturaleza, el giro comercial y los servicios prestados por ambas empresas, dado que la marca propuesta pretende proteger un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de tanques; y la inscrita protege aparatos de distribución de aguas e instalaciones sanitarias, depósitos de agua, filtros y accesorios para los mismos, lo cual sin lugar a dudas se determina que se encuentran relacionados.

Con respecto a lo que alega la parte recurrente sobre la modificación solicitada en su escrito de exposición de agravios, se le debe hacer notar que esta resulta improcedente por cuanto se estaría modificando el giro comercial del establecimiento, lo cual contraviene el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Ante este posible riesgo de asociación y confusión entre los signos cotejados, la Ley obliga a proteger el signo inscrito, en este caso, la marca inscrita, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que no son atendibles los alegatos esbozados por el apoderado de la empresa solicitante ya que debe partirse de que no existe una distinción suficiente entre los signos enfrentados que permita su coexistencia registral, por cuanto la semejanza entre ambos podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los productos que se comercializarán en el establecimiento cuyo nombre comercial se pretende inscribir, por lo que, se concluye que, las disposiciones de los artículos 65, 66 y 68 en relación con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y



como así se dispuso , por lo que procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **ROTOMOLDEO DE CENTROAMERICA S.A.**, no siendo posible su coexistencia registral.

**CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ROTOMOLDEO DE CENTROAMERICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y siete minutos y diez segundos del veintitrés de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, por lo que se rechaza la inscripción del nombre comercial **“ROTOCAS”**. 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mo*



## **DESCRIPTOR**

**Nombres Comerciales**

**TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial**

**TG. Categorías de Signos Protegidos**

**TNR. 00.42.22**