



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N°. 2012-0556-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “MONCHI’S KINGDOM” (DISEÑO)

TORBELLINO SEPIA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2012-3451)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1299-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas, quince minutos del veintisiete de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Marvin Danilo Zamora Méndez**, mayor, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- cero ochocientos ochenta y seis- cero ciento ochenta y uno, en calidad de apoderado generalísimo de la empresa **TORBELLINO SEPIA SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- trescientos ochenta y nueve mil trescientos once, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y dos minutos con cuarenta y ocho segundos del veintidós de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de Abril del 2012, el señor **Marvin Danilo Zamora Méndez**, de calidades y en su condición dicha, presentó solicitud de registro del nombre comercial **“MONCHI’KINGDOM” (DISEÑO)** para proteger y distinguir: *“Establecimiento comercial dedicado a venta de comidas rápidas.”*



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y dos minutos y cuarenta y ocho segundos del veintidós de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III. Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de Mayo del 2012 el señor **Marvin Danilo Zamora Méndez**, en representación de la empresa **TORBELLINO SEPIA SOCIEDAD ANONIMA**, interpuso recurso de apelación, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que el nombre comercial “**MATADOR DE MONCHIS (KILLER MONCHIS)**” propiedad de la empresa **MATA HAMBRES DE JACO S.A.**, se encuentra inscrito según número de registro 84695, desde el 10 de Noviembre de 1993, para proteger un establecimiento dedicado a la elaboración, venta y servicio de pizzería y servicio de restaurante. Ubicado en Jacó, Garabito, Puntarenas 400 mts. Al sur del Hotel Jacó Beach., en clase 49 de la Nomenclatura Internacional. (Ver folio 8).

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. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que el nombre comercial solicitado **“MONCHI’S KINGDOM” (DISEÑO)** resulta inadmisibile al amparo de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas, debido a que podría provocar confusión al consumidor frente al signo registrado **“MATADOR DE MONCHIS (KILLER MONCHIS)” (DISEÑO)**, existiendo además posibilidad de asociación en los servicios que se ofrecen en el establecimiento comercial.

Por su parte, la sociedad recurrente menciona que la traducción al idioma español del signo que se solicita es “EL REINO DEL MONCHIS”, siendo que la palabra MONCHIS por sí misma no tiene traducción específica en el idioma español, debido a que es una expresión popular que se ha utilizado en la jerga para expresar el hambre que se produce en determinado momento. Agrega que al no tener la palabra MONCHIS definición específica, se podría definir “MONCHIS KINGDOM” como “EL REINO DEL HAMBRE”. Se refiere además que no puede causar ninguna confusión al consumidor el uso de la palabra MONCHIS con cualquier otro adjetivo que lo califique. Por tanto, siendo que dentro de la jerga popular “MONCHIS” es un sinónimo de “tener hambre”, no es susceptible de que nadie lo utilice como sustantivo pues evidentemente es una simple palabra genérica.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y dos minutos con cuarenta y ocho segundos del veintidós de mayo de dos mil doce, debe ser revocada. El término MONCHIS presente en ambos signos, no tiene traducción y por consiguiente la marca solicitada traducida al idioma español, se denomina “EL REINO DE MONCHIS”. Bajo este concepto y siendo que en Costa Rica el término MONCHIS a pesar de no tener traducción se degeneró como tener hambre, la marca solicitada podría traducirse como “EL REINO DEL HAMBRE”. Bajo esta tesitura considera este Órgano de Alzada que el nombre comercial debe ser admitido, por cuanto al degenerarse el término MONCHIS y pasar a ser conocido en la jerga popular como “tener hambre”, siendo este un concepto genérico, que no debe ser tomado en



cuenta para realizar cotejo alguno, se debe efectuar el análisis de ambos signos, solicitado e inscrito con los elementos que si generan distintividad sea KINGDON del signo petitionado y MATADOR del registrado.

Tratándose de un nombre comercial, es importante destacar que el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo define como: *“Nombre comercial: signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”*, de lo que se infiere que es todo signo o denominación que sirve para identificar a un establecimiento comercial en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, nombre comercial es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: *“... aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...”* (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, *Nombres comerciales y emblemas*, en [http://www.ilustrados.com/publicaciones / EpyAuVFplAWDWFYapo.php](http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWDWFYapo.php)).

Conforme lo expuesto considera este Órgano de Alzada, que el signo objeto de denegatoria, no le es aplicable lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un nombre comercial cuando: **“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 subrayado no es del original).



En el caso de análisis el Tribunal ha considerado que lleva razón el recurrente, por cuanto al realizarse el cotejo entre el nombre comercial solicitado **“MONCHI’S KINGDOM”**, y el nombre comercial inscrito **“MATADOR DE MONCHIS (KILLER MONCHIS)”**, debe analizarse tal como se expuso supra, observando los términos **KINGDOM** y **MATADOR** sin tomar en cuenta el vocablo **“MONCHIS”** por haberse convertido en un vocablo genérico respecto de la venta de comidas.

Dicho lo anterior, se determina que desde un punto de vista gráfico y fonético, por la estructura y orden que presentan las palabras que contienen ambos signos **“MONCHI’S KINGDOM”** y **“MATADOR DE MONCHIS (KILLER MONCHIS)”** son diferentes y se distinguen por los vocablos **“KINGDOM”** en caso del nombre comercial solicitado y **“MATADOR”** en lo que se refiere al nombre comercial inscrito. Desde un punto de vista ideológico, ambos signos tienen un significado completamente diferente tal y como se explicó inicialmente, por lo que considera este Tribunal que semejante diferencia conceptual no puede dar cabida a algún riesgo de confusión de los consumidores.

En razón de lo antes expuesto, este Tribunal arriba a la conclusión de que mientras no haya otro motivo que lo impida, se tiene que en el caso del nombre comercial solicitado su eventual inscripción no quebrantaría lo establecido en la Ley de Marcas, cumpliendo con el requisito de ***distintividad*** requerida, dándose así respaldo a los agravios formulados por el apelante.

Consecuentemente, con fundamento en las consideraciones, citas de ley y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la empresa **TORBELLINO SEPIA SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que se revoca en este acto, para disponer que en su lugar, deberá el Registro de la Propiedad Industrial continuar el trámite de inscripción del nombre comercial **“MONCHI’S KINGDOM” (DISEÑO)**, si otro motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el señor **Marvin Danilo Zamora Méndez**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **TORBELLINO SEPIA SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y dos minutos con cuarenta y ocho segundos del veintidós de mayo de dos mil doce, la que en este acto se revoca. En su lugar, se dispone que Registro de la Propiedad Industrial deberá continuar el trámite de inscripción del nombre comercial “**MONCHI’S KINGDOM**” (**DISEÑO**), si otro motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

-Inscripción de la marca

-Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

-TNR. 00.42.05