



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0024-TRA-PI-932-08

Solicitud de inscripción del nombre comercial “Éxito Comercial VL S.A”

Almacenes Éxito Sociedad Anónima, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 7043-2005)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 218-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Guadalupe a las diez horas del nueve de marzo de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marisol Marín Castro, mayor, casada, Abogada y Notaria, portadora de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta- trescientos treinta, vecina de San Antonio de Belén, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa denominada **Almacenes Éxito, Sociedad Anónima**, constituida bajo las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, un minuto con un segundo del veintisiete de Agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el catorce de septiembre de dos mil cinco, la empresa Éxito Comercial VL, Sociedad Anónima, por medio de su representante legal solicita la inscripción del nombre comercial “**Éxito Comercial VL Sociedad Anónima**” para proteger y distinguir un establecimiento comercial que opera como almacén de venta de electrodomésticos y línea blanca en general.



SEGUNDO: Que en escrito de fecha veintinueve de mayo de dos mil cinco, la empresa Almacenes Éxito, Sociedad Anónima, plantea oposición en contra de esa solicitud, aduciendo similitud con el nombre comercial de su representada, invocando además la característica de notoriedad.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada declara sin lugar la oposición y acoge tanto la solicitud de inscripción del nombre comercial “*Éxito Comercial VL Sociedad Anónima*” como el nombre comercial “*Almacenes Éxito*”, resolución que fue apelada y por esa razón conoce este Tribunal.

CUARTO: 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de interés para la resolución del proceso los siguientes: 1- Que Almacenes Éxito S.A, tiene un sitio corporativo en la página web www.exito.com.co, en donde describe su historia comercial desde el año 1949, fecha de su fundación, lo que igualmente se comprueba con el extracto del libro conmemorativo de sus 50 años de fundación (folios del 18 al 25 y del 314 al 322). 2- Que el conocimiento en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira del nombre comercial Almacenes Éxito S.A., es de un 75% del conocimiento espontáneo y un 100% del conocimiento sugerido (folios 325 y 329). 3- Que Almacenes Éxito S.A. es visitado virtualmente y realizan compras a través de su página por varios países del mundo (327 y 328). 4-



Que Almacenes Éxito S.A. entre los años del 2004 al 31 de Agosto de 2008, realizó gastos de publicidad por la suma de \$141.230.144.143 dólares, (folio 331). 5- Que de los años 2001 al 2007, los registros contables de la Compañía **Almacenes Éxito**, indican la suma de \$10.237.351 dólares, como ingresos obtenidos por la línea Virtual Éxito (folio 333) 6- Que **Almacenes Éxito**, está inscrito como Nombre Comercial en la República de Ecuador, (folios 28 y 339), asimismo la denominación **Éxito** como marca de servicio (folio 27). 7- Que en la República de Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, se encuentra inscrita, la marca mixta **Éxito**, para distinguir servicios en la clase 35, 39 y 42 de la clasificación internacional (folios 56 al 61).

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: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la oposición presentada por Almacenes Éxito Sociedad Anónima, ya que considera que entre **Éxito Comercial VL Sociedad Anónima** y **Almacenes Éxito**, no se produce identidad ya que a la hora de pronunciar cada una de las palabras que componen la denominación, la similitud parcial existente entre ambos no refleja el mismo significado, por lo que no sería susceptible de causar confusión entre el público consumidor, además que ideológicamente no evocan en la mente del consumidor que se trata de la misma casa comercial, situación que no acarrearía desventajas en la empresa oponente, resolviendo acoger la solicitud presentada.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de expresión de agravios ante este Tribunal van dirigidos a señalar, que **Almacenes Éxito**, es una empresa colombiana que se encuentra presente en el mercado desde el año 1949, que comercializa diferentes productos, tanto al por mayor como al detalle, tales como productos para



el hogar, entre ellos línea blanca y afines protegidas en varias clases de la nomenclatura internacional, tanto en Colombia, Ecuador, Venezuela y ahora en Costa Rica. Que a través de su página Web este almacén se ha dado a conocer como una empresa que brinda diferentes tipos de servicios y mediante la cual se puede adquirir todo tipo de productos, desde línea blanca, hasta perfumes, ropa para dama y caballero, alimentos entre otros; además es una manera de darse a conocer internacionalmente. Asimismo manifiesta que *Éxito Comercial VL Sociedad Anónima*, es un establecimiento comercial dedicado a la venta de electrodomésticos y línea blanca en general, que es una actividad conexas y coincidente con la actividad que desarrolla su representada, además de la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre ambas denominaciones, lo que podría confundir al consumidor final en el origen empresarial de los productos, que son similares. Por otra parte manifiesta la gran cantidad de prueba que se ha aportado al expediente para comprobar la notoriedad del nombre comercial de su representada, que demuestran la antigüedad, uso constante y promoción tanto de la marca como del nombre comercial en países como Colombia, Ecuador, Venezuela entre otros, e invoca el artículo 6 bis del Convenio de París, solicitando se revoque parcialmente la resolución apelada en cuanto a la inscripción del nombre comercial *Éxito Comercial VL Sociedad Anónima* y se confirme en lo demás.

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea,



en tales signos puede impedir o impide al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el Operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo entre ambos signos es el método que debe seguirse para saber si pueden ser confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que ese cotejo se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaría concretamente el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es muy clara al negar la registración de un nombre comercial y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público consumidor. En el caso que se analiza, existe la solicitud de inscripción del nombre comercial *Éxito Comercial VL S.A.* contrapuesto al nombre comercial *Almacenes Éxito*. De lo anterior observamos que la palabra *Éxito* está incluida en la primera, es más, es este vocablo el predominante entre ambos signos, ya que los términos *comercial* y *almacenes* son genéricos utilizados dentro de la jerga comercial para acompañar a un nombre comercial, pero no califica a ese nombre; así como, las letras *VL* tampoco constituyen un calificativo al nombre propuesto, y la terminación *Sociedad Anónima*, cuyo uso es inapropiable dentro del comercio en general, por ser palabras que deben de seguir a la denominación de este tipo de sociedad, conforme lo indica el artículo 103 del Código de Comercio.

Bajo lo anterior, el término *Éxito* es el único resultante entre ambas denominaciones, sea ambos nombres comerciales contienen la misma denominación, con el agravante, que ambos distribuyen



artículos relacionados con electrodomésticos y así se indica en la prueba constante a folios 314 a 322 del expediente en donde se señala: *“Igualmente se incluyeron en su diseño los criterios básicos del nuevo formato de almacén con amplios espacios de circulación y novedosas secciones como panadería completa (...) organización de la sección de confecciones por estilos de vida, presentación de **líneas de electrodomésticos**, libros y música.”*, (lo resaltado no es del original), hecho que indiscutiblemente confundiría al público en el sentido de relacionarlos en cuanto al origen empresarial y es deber de la Administración Registral, resguardar los derechos del titular, sea desde el instante en que le otorga el registro de un signo o cuando se encuentre en otras circunstancias que son necesarias proteger, como es el caso concreto y que se analizará de seguido.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que el nombre comercial solicitado indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente con el también solicitado y opositor, que provoca confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial, ya que desde el punto de vista ortográfico se manifiesta por la coincidencia en el término **Éxito**, existiendo igualmente la similitud fonética, y en lo ideológico significan exactamente lo mismo.

QUINTO: EN CUANTO A LA NOTORIDAD ALEGADA. Sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, este Tribunal en el Voto N° 499-2008 de las 11:30 horas del 17 de septiembre de 2008 dijo: *Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:*

“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de



Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393),

Es importante resaltar que en nuestro sistema marcario, la protección de la marca notoria, viene dándose desde vieja data a través de la jurisprudencia judicial, como por ejemplo, en el voto No. 116 emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las 14:10 horas del 6 de abril de 1990, señalando en su parte Considerativa I, en lo que es de interés, lo siguiente:

“I.-** Esta Sala, en la sentencia No. 46 de las 14,15 horas del 28 de mayo de 1982, expresó lo siguiente: “I.- Reiteradamente se ha resuelto que en materia de marcas existen dos sistemas bien definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alemán y que recogió la legislación argentina y también la nuestra, conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías; en éste, el registro nada agrega al derecho preexistente. Una combinación de los dos sistemas ha dado lugar al llamado sistema mixto. En Costa Rica se sigue el sistema atributivo, conforme resulta de los artículos 2, 3, 14, 15, 16, 35 y 39 de la Ley de Marcas, No. 559 de 24 de junio de 1945, y actualmente del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado pro Ley No. 4553 de 18 de marzo de 1970, que entró en vigencia el 27 de mayo de 1975, según aviso del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado en la Gaceta 29 de 12 de febrero de 1976, entre otros, artículos 5, 8, 10, 17, 18, 24, 26, 31, 50, 53 y 63. **Pero como no hay regla sin excepción, aun (sic) dentro del sistema atributivo la más moderna doctrina y jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 14, 40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano “tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no



sólo la marca registrada sino también la marca adoptada (Sentencia de esta Sala número 39 de las 15 horas del 12 de junio de 1981). Por otra parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, sentencia que en la que también se expresó lo siguiente: “...sería desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata; ... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a que tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como “de las marcas de renombre” o “de las marcas notorias”, que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina “actividades parasitarias” o “actos parasitarios”. Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales...”. (Lo resaltado en negrita no es del original).

Recuérdese que la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No., 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas



notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

“Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (...)

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, (...) recientemente nuestra legislación ha reforzado la protección de la marca notoria y es así como mediante la Ley No. 8632, se decreta la Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008, se reformó, entre otros, los párrafos segundo y tercero (...) artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que ahora dicen lo siguiente:

“ (...) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el



aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, paso seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. *Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”,*



Conveniente resulta aclarar, que los factores apuntados, resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley No. 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes, que conforman los incisos 4., 5. y 6. de dicho documento:

- “4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;*
- 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;*
- 6. el valor asociado a la marca.”*

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta



tesitura, en el voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”

El análisis del voto citado, si bien se refiere a la materia de marcas, ésta no es ajena a los nombres comerciales, ya que éste conforme al artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que establece la definición de nombre comercial como *“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”*, y el artículo 8 que se refiere a *“Marcas inadmisibles por derechos de terceros”*, en su literal e) específicamente se refiere al término signo, incluye a los nombres comerciales como susceptibles de ser notorios y por ende repeler la inscripción de cualquier otro signo que lo reproduzca total o parcialmente, como es el caso concreto.

En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su nombre comercial como medio para su defensa, aportando suficiente documentación para probar su dicho, prueba que avala este



Tribunal, mediante la cual se constata que las mismas están relacionadas con la antigüedad, propaganda y conocimiento en el mercado del nombre comercial “ *Almacenes Éxito*” relacionada entre otros con línea de electrodomésticos propiedad de la empresa **Éxito Comercial, Sociedad Anónima**, que se demuestra con la página Web visible a los folios del 18 al 25 que relacionada con los diferentes certificados de inscripción de ese nombre comercial en países como Colombia y Ecuador, además de la publicidad dada en el libro escrito en conmemoración de sus cincuenta años de existencia y las diferentes certificaciones que comprueban el conocimiento del público del nombre comercial que se discute, así como ventas y gastos de publicidad realizados por la empresa para que el público conozca de ese signo, hacen de *Almacenes Éxito* un nombre comercial notorio y por ende, debe protegerse, máxime de que se comprobó su existencia y uso desde el año 1949, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para proteger un establecimiento comercial, cuyo giro o actividad comercial es entre otros la venta de electrodomésticos.

Es por ello que aunque la compañía **Almacenes Éxito Sociedad Anónima**, no inscribió en Costa Rica el aludido nombre comercial con anterioridad al solicitado, le asiste un mejor derecho al ser un nombre comercial notorio, pudiendo por lo consiguiente, oponerse a la inscripción del nombre comercial solicitada por la empresa **Éxito Comercial VL Sociedad Anónima** y en ese sentido, los agravios del apelante deben ser acogidos por este Tribunal, al ser el nombre comercial “**Almacenes Exito**” notoriamente conocida en Colombia y en otros países que realizan compras por medio de la página Web, tal como se indica en el documento expedido por el representante legal de Almacenes Éxito Sociedad Anónima y de la certificación emitida por el Revisor Fiscal, mediante la cual se indica los ingresos obtenidos por la línea Virtual Éxito, medio que también se utiliza para publicitar el comercio al público en general, bajo la denominación *Éxito*.

Además, es importante indicar que para decretar tal declaratoria, no se requiere que éste sea usado en nuestro país, toda vez que ni la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ni el



Convenio de París, así lo exigen, y como consecuencia de ello, tampoco se debe exigir como requisito para el reconocimiento de la notoriedad, que el nombre comercial esté registrado, aunque en el caso de análisis *Almacenes Éxito*, si cuenta con esa calidad otorgada precisamente en la resolución que se apela.

Así las cosas, todos estos elementos llevan claramente a identificar al nombre comercial *Almacenes Éxito*, como un signo notoriamente reconocida por el público consumidor, cuyo giro comercial entre otros, es la línea blanca y por esa razón, este Tribunal debe revocar parcialmente la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas un minuto y un segundo del veintisiete de agosto de dos mil ocho, para que se rechace la inscripción del nombre comercial *Éxito Comercial VL Sociedad Anónima*, se mantenga la inscripción del nombre comercial *Almacenes Éxito* y se le confiera a éste último la condición de nombre comercial notorio.

Por lo anterior, al encontrar este Tribunal 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 los establecimientos comerciales, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marisol Marín Castro en representación de la empresa **Almacenes Éxito Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas un minuto y un segundo del veintisiete de agosto de dos mil ocho, la que en este acto se revoca parcialmente en cuanto a acoger la solicitud de inscripción del nombre comercial *Éxito Comercial VL Sociedad Anónima* y se confirma en todo lo demás, otorgándole asimismo la característica de *notoriedad* al nombre comercial *Almacenes Éxito* cuya inscripción se mantiene.

SEXTO: 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 2º del Reglamento



Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, jurisprudencia y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marisol Marín Castro en representación de la empresa **Almacenes Éxito Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas un minuto y un segundo del veintisiete de agosto de dos mil ocho, la que en este acto se revoca parcialmente en cuanto a acoger la solicitud de inscripción del nombre comercial **Éxito Comercial VL Sociedad Anónima** y se confirma en todo lo demás, otorgándole asimismo la característica de **notoriedad** al nombre comercial **Almacenes Éxito** cuya inscripción se mantiene. 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22