

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0575-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial

ROBERTO CORDERO BRENES

APODERADO DE KATTIA CORELLA

MURILLO, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-2067)

Marcas y Otros Signos


HOGAR & ACCESORIOS

VOTO 0174-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintiuno de abril del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Roberto Cordero Brenes, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-1166-0540, apoderado especial de la señora Kattia Corella Murillo, mayor de edad, casada dos veces, vecina de San José, cédula de identidad 1-0801-0598, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:18:58 horas del 6 de octubre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:50:53 horas del 2 de marzo del 2016, el licenciado Roberto Cordero Brenes, de calidades conocidas, así como el licenciado Federico Altamura Arce, mayor de edad, casado una vez, con cédula de identidad 1-1246-0722, vecino de San José, solicitaron el registro del nombre comercial ***DECORELLA*** para la *venta de productos de decoración para el hogar*.

SEGUNDO. Que al ser las 14:39:41 horas del 17 de marzo del 2016, el licenciado Cordero Brenes,



modificó la solicitud inicial con el siguiente logotipo

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 09:18:58 horas del 6 de octubre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”**

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:11:37 horas del 12 de octubre del 2016, el licenciado Roberto Cordero Brenes, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación subsidiaria, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose la resolución previa la deliberación de ley.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial **DEKORELA**, registro 153005, cuyo titular es la señora Marcela Castro Martínez, en clase

49 internacional para proteger y distinguir “*un establecimiento comercial dedicado a un bazar de decoración*” (v.f. 16 expediente principal; y 13 del legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determinó rechazar la inscripción del nombre comercial dado que es inadmisibles por derecho de terceros, lo que se desprende del análisis y cotejo con el nombre comercial inscrito, por cuanto ambos protegen giros comerciales relacionados y vinculados entre sí. Que del estudio integral del nombre comercial, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir disimilitud notoria que permita identificarlos e individualizarlos. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir los nombres comerciales el inscrito y el propuesto, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente se observa que el nombre comercial propuesto transgrede los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

El recurrente en sus agravios indica que modificó la marca solicitada agregándole el logotipo “*decórella, hogar y accesorios*”, y que el Registro hizo caso omiso de la modificación, diciendo que el nombre comercial solicitado causa confusión fonética e ideológica con uno ya registrado hace más de diez años, lo que se encuentra caduco, por último indica que la modificación realizada incluyó un logotipo donde únicamente agregó las palabras “*hogar y accesorios*”

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La distintividad es el requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Este Tribunal en el voto 0276-2007 de las doce horas con quince minutos del 16 de agosto de 2007 señaló que “...el **nombre comercial** es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial y distinguir 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, tal como se infiere de la definición establecida en el artículo segundo de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al estipular que el **nombre comercial** es un “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”.

Bajo esa misma línea de pensamiento, 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>), de lo que se deduce que la protección del **nombre comercial**, se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

Tales nociones son las que revelan que el objeto del **nombre comercial**, de acuerdo con las definiciones dadas por la doctrina en general y el artículo 2 de la Ley de Marcas en particular, tiene **una función puramente distintiva**, reuniéndose en un signo, la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de productos, ubicación geográfica, etcétera, lo que le permite a la empresa ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

Ahora bien, los artículos 64 y siguientes de la Ley de Marcas, regulan los *nombres comerciales*. Teniendo como supuesto que el régimen y trámites para la registración de un *nombre comercial* es muy similar al de la *marca*, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos procedimientos previstos para la segunda, pero sin soslayar que, en lo que se refiere al examen relativo a la *admisibilidad* o no de un nombre comercial, las normas que deben ser aplicadas son los numerales 2 y 65 de la Ley de Marcas, este último estableciendo lo siguiente:

“... 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”.

En consecuencia, un *nombre comercial* puede ser objeto de registración cuando cumple a cabalidad con todos los siguientes elementos: *a) perceptibilidad*, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2 de la Ley de Marcas); *b) distintividad*, en otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); *c) decoro*, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y *d) inconfundibilidad*, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas).

De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2 y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora.

Ahora bien, en el caso concreto, los signos bajo examen son los siguientes:

<i>Signo</i>		<i>DEKORELA,</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>N°</i>	-----	<i>153005</i>
<i>Marca</i>	<i>Nombre Comercial</i>	<i>Nombre Comercial</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Venta de productos de decoración para el hogar</i>	<i>un establecimiento comercial dedicado a un bazar de decoración”</i>
<i>Titular</i>	<i>Kattia Corella Murillo</i>	<i>Marcela Castro Martínez</i>

Observando las normas que regulan la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos así como su Reglamento, específicamente en su numeral 24 inciso c), en lo que respecta a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre los signos, en el caso concreto,



la marca solicitada  para registro es totalmente denominativo, su nombre de color negro y en letra minúscula, con la primera letra “e” recostada sobre la letra “d”, y sobre ella se leen las palabras HOGAR & ACCESORIOS en letra gris mayúscula. El nombre comercial registrado DEKORELA es igualmente denominativo. Estos signos analizados desde el punto de vista global, es casi idéntico o similar al ya inscrito, “DEKORELA” diferenciándose tan solo por el cambio de la letra “c” por la “K”, y una doble “l” de la solicitada. Pero, en lo que respecta al resto de la denominación, que es el factor tópico gozan de identidad, están compuestas por sus letras en el mismo orden y disposición, por lo que puede apreciarse que existe similitud gráfica entre los signos enfrentados. Desde el punto de vista fonético, los distintivos marcarios y los

nombres comerciales al pronunciarlos suenan igual, su pronunciación tiene un impacto sonoro idéntico (aún con o sin la tilde que acentúa decórella), ya que “c” en la solicitada suena igual que la “K” de la inscrita, mientras que la “L” y la “ll” aun y cuando suenan diferente, el costarricense promedio no necesariamente pronunciará esa “LLA” para diferenciarla de la “LA”, lo que podría causar riesgo de confusión en los consumidores. Por último, desde el aspecto ideológico, se trata de nombres de fantasía, vocablos creados, los cuales no tienen significado conceptual alguno más que para su titular, sin hacer descripción de cualidades del producto.

d e c ó r e l l a
D E K O R E L A

Es entonces que lo señalado anteriormente, podría crear en la mente del consumidor la idea que los signos confrontados comparten el mismo origen empresarial como consecuencia de las semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas que presentan, y no agregan distintividad suficiente como para diferenciarla en el mercado de los ya inscritos, por lo que no resulta factible la inscripción del distintivo marcario propuesto.

Además de lo ya indicado, se consolida aún más el riesgo de confusión cuando se realiza el examen



del giro comercial de HOGAR & ACCESORIOS y el de DEKORELA, ya que resultan de una misma naturaleza - *venta de productos de decoración para el hogar/un establecimiento comercial dedicado a un bazar de decoración.*

En lo que respecta a los agravios del recurrente, es importante señalar que para efectos marcarios, si existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre el signo propuesto y los inscritos, por ende,

prevalece el derecho del titular inscrito, máxime si estos pueden causar riesgo de confusión y de asociación empresarial; el hecho de modificar el signo no lo hace distintivo, el cambio o modificación realizado es esencial, por eso no se acepta, avalando lo resuelto por el Registro, pues siempre existe una estrecha relación con los productos de la marca inscrita, y estos se enlazan y vinculan entre sí. Por último y en lo que respecta a la caducidad del nombre comercial que apunta el recurrente, se debe indicar que en nuestra legislación, el vencimiento y renovación de los nombres comerciales tienen una duración indefinida, estando atada su extinción a la de la propia empresa que lo emplea.

“Artículo 64 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos - Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.”

de corella

Por lo anterior, se concluye que el término solicitado para el nombre comercial hogar & accesorios no es suficiente para otorgar su registro, debido a su falta de distintividad, posibilidad de riesgo de confusión y riesgo de asociación, respectivamente al mercado consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los giros que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos no solo sean iguales o similares, sino también pretendan proteger los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados, siendo este inadmisibile el registro por derecho de terceros. Todo lo anterior según lo estipulado en los ordinales 2, 3, 65 y 66 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Siendo lo procedente confirmar la resolución de las 09:18:58 horas del 6 de octubre del 2016, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Roberto Cordero Brenes, apoderado especial de la de la señora Kattia Corella Murillo.

QUINTO. 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 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Roberto Cordero Brenes, en su condición de apoderado especial de la señora Kattia Corella Murillo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:18:58 horas del 6 de octubre del 2016, la cual se ***confirma***. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55