

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0098-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial

María Gabriela Mora Conejo, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-8616)

Marcas y Otros Signos Distintivos



VOTO 0372-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta minutos del veinte de junio de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la señora **María Gabriela Mora Conejo**, mayor, casada una vez, ingeniera en sistemas, vecina de San Pablo de Heredia, titular de la cédula de identidad 1-1071-0084, en su condición personal, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:45:04 horas del 02 de febrero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de setiembre de 2017, la señora **María Gabriela Mora Conejo**, en su condición antes indicada,

solicitó el registro del nombre comercial , dedicado a proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a brindar asesorías y entrenamiento en alimentación, hábitos alimenticios sanos, estilos de vida saludable, venta de productos alimenticios sanos*”.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las 14:30:07 horas del 27 de noviembre de 2017, el

Registro de la Propiedad Industrial le objetó la referida solicitud marcaria, por estar compuesto el



nombre comercial  solicitado, de términos de uso común, careciendo de distintividad y por encontrarse inscrita la marca de servicios **FOOD FOR LIFE NUTRICION SIN DIETAS**, en clase **44**, para proteger y distinguir: “*Servicios de nutrición*”, registro número **265993**, propiedad de la señora **María Fabiola Guerrero Calderón**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 11:45:04 horas del 2 de febrero de 2018, el Registro de 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 ...**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de febrero de 2018, la señora **María Gabriela Mora Conejo**, apeló la resolución referida y expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Díaz Díaz, 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 inscrita la marca de servicios



, registro **265993**, propiedad de **María Fabiola Guerrero Calderón**, inscrita el 13 de octubre de 2017 y vigente hasta el 13 de octubre del 2027, en clase 44 internacional para proteger y distinguir “*Servicios de nutrición*”. (ver folio 16 del legajo de apelación)

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial



determinó rechazar la inscripción del nombre comercial dado que corresponde a un signo inadmisibles por derecho de terceros, por cuanto gráfica, fonética, e ideológicamente es casi idéntico al registrado y busca proteger un giro comercial con los mismos servicios o relacionados



directamente con los inscritos en la marca, utilizando los mismos canales de distribución y destinados al mismo tipo de consumidor, cuestión que por la similitud de identidad, podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, transgrediendo el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente indica que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue dictada contraria a derecho y con argumentos fundados en subjetivismos. Que los signos no son idénticos a nivel gráfico por cuanto se trata de diseños que no guardan ninguna similitud y a nivel fonético existen diferencias en las palabras capaces de hacer la diferenciación, no presentándose para confusiones. Lo que se está tramitando es la protección de un establecimiento comercial por la figura de nombre comercial mientras que el signo inscrito es una marca que protege servicios

de nutrición, no existiendo ningún tipo de vulneración de derechos de terceros y es perfectamente posible la coexistencia de ambos signos. Concluye que el signo solicitado tiene la suficiente aptitud distintiva para ser registrado, pues los vocablos del signo propuesto, el logotipo, la ubicación de las palabras bordeadas por dos círculos, el semicírculo en la parte superior y en la parte inferior y la línea horizontal al lado de la palabra “for” son suficientes para hacer la diferenciación, pues son más las diferencias que las semejanzas y objetivamente no existe riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La finalidad que tiene la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 segundo es definido como un *“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”*.

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. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del nombre comercial tiene una función puramente distintiva, reuniendo 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 los productos, entre otros, de lo que se colige que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales, es por eso que al aludir al artículo segundo citado a la finalidad diferenciadora o identificadora del nombre comercial, aunque la refiera a la empresa en su relación con las demás empresas, no tiene más remedio que hablar seguidamente de la actividad de la empresa titular del nombre comercial que debe diferenciarse de las actividades idénticas o similares que desarrollen las otras empresas. 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 Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas; en <http://www.ilustrados.com/tema/2763/Nombres-comerciales-emblemas.html#co>).

El régimen y trámites para la protección del nombre comercial es muy similar al de la marca, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: **“Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas”**, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que establece: **“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, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con esos presupuestos.

De igual forma, la misión y obligación del Registro de la Propiedad Industrial, así como la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para todos aquellos usuarios de este servicio público. En este sentido los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el numeral 24 de su Reglamento explican si las coexistencias de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión

en los terceros, aunado a ello el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar al

titular del signo inscrito  con el nombre comercial solicitado  .

Del citado artículo se advierte, que la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico a saber, el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece:

“... 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...”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son los siguientes:

<p>NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO:</p> 	<p>MARCA DE SERVICIOS INSCRITA:</p> 
<p>TITULAR:</p> <p>María Gabriela Mora Conejo</p>	<p>TITULAR:</p> <p>María Fabiola Guerrero Calderón</p>
<p>Para proteger y distinguir: <i>“Un establecimiento comercial dedicado a brindar asesorías y entrenamiento en alimentación, hábitos alimenticios sanos, estilos de vida saludable, venta de productos alimenticios sanos”.</i></p>	<p>Protege y distingue <i>“Servicios de nutrición”, en la clase 44 de la Nomenclatura Internacional</i></p>

Desde el punto de *vista gráfico* el análisis de los signos se debe realizar asumiendo la postura del consumidor medio, en el presente caso como puede observarse, tanto el nombre comercial

solicitado  como la marca de servicios inscrita  comparten en su conformación los términos “FOOD” “FOR” “LIFE”, siendo que poseen similitud en su composición, por tal razón cuando el consumidor las observe, podría asociarlas como si fuesen del mismo origen empresarial, situación que evidentemente induciría a error o confusión al consumidor medio sobre el servicio y su origen empresarial.

Desde el punto de *vista fonético* el nombre comercial solicitado y la marca inscrita, su pronunciación es idéntica ya que gramaticalmente su escritura es la misma, y el consumidor medio al observarlas prestará atención a los términos “FOOD” “FOR” “LIFE”, y no a las palabras adicionales que posee el signo inscrito “NUTRICIÓN” “SIN” “DIETAS”, por lo tanto a nivel auditivo se identificarán como si fuese la misma marca, de lo anterior se desprende que el nombre comercial solicitado no posee el elemento distintivo necesario para poder coexistir registralmente.

Desde el punto de *vista ideológico*, si bien es cierto que ambos signos están conformados por los términos en inglés “FOOD” “FOR” “LIFE”, que traducidos al español significan: “ALIMENTO” “PARA” “VIDA” (ver <https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/merriam-webster+dictionary.html>), y al estar estrechamente relacionados los signos cotejados por el mismo tipo de productos y servicios relacionados a la nutrición, facilitando la confusión ideológica, constituyendo un elemento más para que el consumidor confunda los servicios o productos, existiendo entonces en el cotejo realizado, más semejanzas que diferencias.

Del análisis correspondiente, entre el nombre comercial solicitado  y la marca de servicios



inscrita se determina que la parte denominativa del signo solicitado se encuentra contenido en la marca inscrita, coincidiendo en la grafía de los términos, sin existir alguna otra diferencia que pudiera distinguirla, salvo el diseño según lo indicado por la recurrente, lo cual no le genera distintividad alguna.

Debe recordarse que aunque los signos contengan elementos gráficos como denominativos, es decir sean mixtos, siempre predominará el denominativo sobre el gráfico, pues este será el que mantendrá el consumidor en su mente y recuerda de manera preponderante, así como el hecho de que debe tenerse en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables; aunque este principio no es absoluto, dependerá del logo o signo contenido, y en el caso en cuestión el mismo no genera ningún tipo de diferenciación.

Bajo tal entendimiento, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, al causar *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, también por la naturaleza de los productos o servicios 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 que también pretendan proteger productos o servicios idénticos, o bien se encuentren relacionados o asociados, como lo es este caso en lo que respecta al giro comercial que pretende el signo solicitado, con relación a los servicios que protege la marca inscrita los que se asocian entre sí, ya que se trata de la comercialización de servicios y productos vinculados con la nutrición, los cuales inclusive utilizan los mismos canales de distribución.



Adviértase, en lo que interesa el nombre comercial pretende distinguir y proteger: “Un

establecimiento comercial dedicado a brindar asesorías y entrenamiento en alimentación, hábitos alimenticios sanos, estilos de vida saludable, venta de productos alimenticios sanos”, y en el signo



inscrita **FOOD FOR LIFE** protege y distingue: “*Servicios de nutrición*”, como se reitera existe una identidad de servicios.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, habiendo realizado el debido análisis y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y efectuado el estudio de los agravios del apelante, este Tribunal concluye, que deben aplicarse los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el 24 de su Reglamento, que indiscutiblemente lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como que los signos son idénticos y los servicios y el giro comercial se encuentran íntimamente relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer el derecho fundamental de la titular de la marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados.

Por lo anterior es procedente confirmar la resolución de las 11:45:04 horas del 02 de febrero de 2018, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora **María Gabriela Mora**



Conejo, sobre la inscripción del nombre comercial .

QUINTO. 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, No. 8039, del 12 de

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, 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 la señora **María Gabriela Mora Conejo**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:45:04 horas del 02 de febrero de 2018, la que en este se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del nombre



comercial . 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

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