

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0163-TRA-PI-519-10

Oposición de inscripción del nombre comercial: “PUERTA al PACÍFICO Luxury Residences and Plaza (DISEÑO)”

JPC EL COCO LIMITADA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4940-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 336-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veinticinco minutos del siete de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Eduardo Zuñiga Brenes**, mayor, soltero, abogado, vecino de Heredia, Residencial María Auxiliadora, Calle Istarú, cincuenta metros al este del Colegio María Auxiliadora, titular de la cédula de identidad número uno-mil noventa y cinco-seiscientos cincuenta y seis, en su condición de Sub-Gerente con facultades de apoderado general sin límite de suma de la compañía **JPC EL COCO LIMITADA**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en el Centro Empresarial Forum, Edificio C, Oficina uno C uno, en Pozos, Santa Ana, San José, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticuatro minutos, veintiocho segundos del veintiuno de abril de dos mil diez..

RESULTANDO



número uno-ochocientos cuarenta y cuatro-trescientos noventa y ocho, y **Alberto Ortuño Odio**, mayor, casado una vez, ingeniero, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y uno-ochocientos doce, el primero en su condición de Secretario y el segundo en su condición de Tesorero, ambos con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma de **HERMOSA VILLAGE & TOWN CENTER, SOCIEDAD ANÓNIMA**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio y establecimiento comercial/fabril de servicios en Centro Comercial Sabana Sur, Local # 29, San José, Costa Rica, solicitaron al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “**PUERTA al PACÍFICO Luxury Residences and Plaza (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a u residencial en condominio y un Centro Comercial en Playa Hermosa, Guanacaste.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los día siete, ocho y once del mes de setiembre de dos mil seis, en las Gacetas números ciento setenta y dos, ciento setenta y tres y ciento setenta y cuatro, y dentro del plazo conferido, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, soltera, vecina de San José, Santa Ana Centro Empresarial Forum, Eedificio C oficina 1C1, en su condición de gestora oficiosa JPC EL COCO LIMITADA, formuló oposición al registro del nombre comercial “**PUERTA al PACIFICO Luxury Residences and Plaza (DISEÑO)**”, solicitado por los señores **Mauricio Tristán Sánchez** y **Alberto Ortuño Odio**, en representación de **HERMOSA VILLAGE & TOWN CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, veinticuatro minutos, veintiocho segundos del veintiuno de abril de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado especial de la compañía JPC EL COCO LIMITADA, contra***

MAURICIO TRISTÁN TRELLES, y ALBERTO ORTUÑO ODIO, en condición de secretario y tesorero, respectivamente, con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma de la sociedad de esta plaza **HERMOSA VILLAGE & TOWN CENTER S.A.**, el cual se acoge (...).”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de mayo de dos mil diez, el señor **Eduardo Zuñiga Brenes**, en representación de la compañía **JPC EL COCO LIMITADA**, apeló, y otorgada por este Tribunal la audiencia de reglamento, no expresó agravios.

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, o a la validez 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados tiene el Registro en la resolución apelada, indicándose, que por su orden el hecho probado 1), 2), 3) y 4) encuentra su sustento de folios 150 al 151, 148 al 149, 146 al 147 y 144 al 145 del expediente.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la oposición y acoge la solicitud de inscripción del nombre comercial “**PUERTA al PACÍFICO Luxury Residences and Plaza (DISEÑO)**”, por considerar que entre el signo solicitado y los signos inscritos, marca de servicios “**PACÍFICO**” registro 158609, nombre comercial “**PACÍFICO**”, registro 158610, marca de fábrica “**PACÍFICO HEIGHTS**” registro 166973 y el nombre comercial “**PACÍFICO HEIGHTS**” registro 166972, gráfica, fonética e ideológicamente son diferentes, y no existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación no expresó los motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia reglamentaria al folio ciento cincuenta y siete del expediente para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para manifestar las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla. No obstante, y a pesar, que la sociedad recurrente no se pronunciara sobre lo resuelto por el Registro en la resolución apelada, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber acogido el registro del nombre comercial propuesto, y declarado sin lugar la oposición interpuesta por la representación de la compañía **JPC EL COCO LIMITADA S.A.**



CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL. La finalidad que tiene la Ley N° 7978, 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 2 de dicha Ley, tal como lo citó el Registro, es definido como: *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 la norma 2 citada 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.

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”*. (el destacado en negrita no es del texto original). En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con esos presupuestos.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre signos distintivos, 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 conceptual.

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 es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio (marca), empresa o establecimiento comercial (nombre comercial) y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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.

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 dirigida a identificar y distinguir una empresa o un establecimiento comercial de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente y para el caso de nombres comerciales, el derecho exclusivo sobre éstos se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.



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.

Del análisis del expediente venido en alzada se deduce que el signo solicitado “**PUERTA al PACÍFICO Luxury Residences and Plaza (DISEÑO)**”, protegería y distinguiría un establecimiento comercial dedicado a un residencial en condominios y un centro comercial, que se ubicaría en Playa Hermosa, Guanacaste, y los signos inscritos, marca de servicios “**PACÍFICO**”, en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, registro **158609**, protege y distingue servicios de bienes raíces en general, el nombre comercial “**PACÍFICO**”, registro **158610**, protege y distingue un establecimiento comercial dedicado al desarrollo residencial y a las actividades de bienes raíces en general, ubicado en Playas El Coco, Bulevar de Entrada frente al Banco Nacional, Guanacaste, marca de fábrica el “**PACÍFICO HEIGHTS**”, en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, registro **166973**, protege y distingue servicios de bienes raíces en general, y el nombre comercial “**PACIFICO Heights**”, registro **166973**, protege y distingue un establecimiento comercial dedicado al desarrollo residencial y a las actividades de bienes raíces en general, ubicado en Playas del Coco, Bulevar de Entrada frente al Banco Nacional, Guanacaste.

Como se puede inferir, el signo pretendido, es mixto-complejo, conformado por una denominación (palabras), y un diseño, consistente en una figura rectangular en forma de puerta de color gris con una línea ondulada que la atraviesa azul, debajo de esa figura se encuentran los términos “**PUERTA**” escrita en mayúscula de color negro, “**al**” escrita en minúscula de color



azul y “**PACIFICO**” escrito en mayúscula de color negro, debajo de estas palabras se encuentra una línea recta de color azul, y debajo de esta línea la expresión “**Luxury Residences and Plaza**”, escrita en color gris, es una frase en idioma inglés, cuya traducción al español como lo indica la propia sociedad solicitante es “**residencias lujosas**”, este signo frente a los inscritos, tiene en común el término “**PACÍFICO**”, sin embargo, este vocablo resulta débil, debido a que el mismo es indicativo de una zona geográfica, a una zona costera, a un lugar, justamente al océano pacífico. Al respecto, hay que notar que el artículo 26 de la Ley de Marcas establece: “(...) *El Registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el comercio, lo siguiente: a) Su nombre o dirección o los de sus establecimientos mercantiles. b) Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras, entre otras las referidas a la cantidad, la calidad, la utilización, el origen geográfico o el precio (...)*”, por lo que considera este Tribunal que la representación de la compañía apelante no podría apropiarse de este término, no obstante, los demás elementos que acompañan al nombre comercial que se intenta proteger, le otorgan distintividad, y por ende, permiten que éste **gráficamente** sea diferente a los signos inscritos. En el caso del cotejo **fonético**, el signo solicitado al pronunciarse o vocalizarse en conjunto resulta disímil a las marcas y nombres comerciales registrados, a saber “**PACÍFICO**” y “**PACIFICO Heights**”, a pesar, de tener en común la expresión “**PACÍFICO**”, por lo que no es posible una confusión de índole auditivo. **Ideológicamente**, los signos enfrentados no son semejantes.

Del cotejo efectuado entre el signo que se aspira inscribir y los distintivos inscritos, específicamente, (los que corresponden a los nombres comerciales), tenemos, que indicar lo siguiente: el nombre comercial solicitado “**PUERTA al PACÍFICO Luxury Residences and Plaza (DISEÑO)**”, protegería y distinguiría un establecimiento comercial dedicado a un **residencial en condominios y un centro comercial**, que se ubicaría en **Playa Hermosa,**



Bulevar de Entrada frente al Banco Nacional, **Guanacaste**, y **PACIFICO Heights**” protege y distingue un establecimiento comercial dedicado al desarrollo residencial y a las actividades de bienes raíces en general, ubicado en **Playas del Coco**, Bulevar de Entrada frente al Banco Nacional, **Guanacaste**.

Como se puede apreciar, el establecimiento comercial que se pretende identificar con el nombre comercial solicitado **“PUERTA al PACÍFICO Luxury Residences and Plaza (DISEÑO)”**, se localiza en **Playa Hermosa, Guanacaste**, la cual se encuentra ubicada en la Provincia de Guanacaste, Península de Nicoya, Pacífico Norte, los establecimientos comerciales identificados con los nombres comerciales **“PACÍFICO”** y **“PACÍFICO Heights”**, se localizan en **Playas del Coco**, esta playa, es una comunidad costera ubicada en el Distrito de Sardinal, Cantón Carrillo de la Provincia de Guanacaste, al noroeste de Costa Rica, Pacífico Norte. La zona geográfica en que se utilizaría el signo solicitado y los inscritos considera el Tribunal que no parece que pudiese darse alguna suerte de riesgo de confusión entre éstos, porque el que se desea inscribir goza de la suficiente distintividad como para que un eventual consumidor pueda darse una correcta idea del lugar en donde se ubica el establecimiento, y para diferenciarlo de los registrados, toda vez, que está claro que **“PUERTA al PACÍFICO Luxury Residences and Plaza (DISEÑO)”**, se refiere a un establecimiento y a unos servicios propios de una actividad que se pretende desarrollar en **PLAYA HERMOSA**, los nombres comerciales inscritos se refieren a un establecimiento y a unos servicios propios de una actividad que se desarrollan en **Playas del Coco**, de tal forma que el comprador de los servicios que ofrecen los establecimientos identificados con los nombres comerciales mencionados puede hacer perfectamente la diferenciación entre estos sin llegar a confundirse. De ahí, que el nombre comercial solicitado tendría una identidad propia, que lo hace diferente a otros y, en lo que interesa, de los nombres comerciales inscritos, porque el consumidor medio puede distinguirlo eficazmente de otros de sus competidores en el mercado, y en particular, de los de la compañía opositora y apelante, por lo que su eventual inscripción no quebrantaría lo establecido en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues cumple con el requisito de distintividad requerida.

Y por último el cotejo esencial de ambos signos distintivos permite perfectamente una distinción clara para el consumidor, y este es el argumento más importante, ya que uno se refiere al **“Océano Pacífico”** y el otro a una **“Puerta o entrada”**, elementos conceptuales diversos que son los preponderantes en cada uno de los signos distintivos, y por tanto los diferencia claramente frente al consumidor. De forma que el elemento común **“PACÍFICO”** no representa un riesgo de confusión, ya que en un caso direcciona hacia un lugar geográfico **“al PACÍFICO”**, y en el otro hace referencia a un **“OCÉANO”** aisladamente considerado.

SEXTO. Realizada la confrontación del nombre comercial solicitado y de los distintivos inscritos (marcas y nombres comerciales), este Tribunal concluye que entre estos no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica, ni tampoco riesgo de confusión, dado que el signo objeto de inscripción presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con los signos registrados.

SÉTIMO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Eduardo Zuñiga Brenes**, en su condición, de Sub-Gerente con facultades de apoderado general sin límite de suma de la compañía **JPC EL COCO LIMITADA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las quince horas, veinticuatro minutos, veintiocho segundos del veintiuno de abril de dos mil diez, la que en este acto 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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