



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2010-0390-TRA-PI

Inscripción de nombre comercial “*GRAFFITI MODA JUVENIL*” (25)

INVERSIONES MA Y PA COLON S.A., Apelantes

Registro Público de la Propiedad Industrial, N° de origen 2009-10651.

Marcas y otros signos

VOTO N° 350-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas del ocho de setiembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dagoberto Mata Herrera**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José Mora, Ciudad Colón, frente al Templo Católico, con cédula de identidad número uno- quinientos cincuenta y ocho- ochocientos uno, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **INVERSIONES MA Y PA COLON S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- doscientos ochenta y tres mil noventa y nueve, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y nueve minutos y tres segundos del tres de mayo del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial, de fecha ocho de diciembre del dos mil nueve, la sociedad **INVERSIONES MA Y PA COLON S.A** solicita la inscripción del nombre comercial “***GRAFFITI MODA JUVENIL***”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las



quince horas con cuarenta y nueve minutos y tres segundos del tres de mayo del dos mil diez, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, dado que corresponde a un nombre comercial inadmisibles, y por existir similitud gráfica, y fonética lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas.

TERCERO. 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

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

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo distintivo “**GRAFFITI**”, bajo el número de registro número 140887, desde el 8 de Septiembre del 2003 y vigente hasta el 8 de Septiembre del 2013, para proteger y distinguir: Vestuario, calzado y sombrerería, cuyo titular de la marca es **SOCIEDAD TENEDORA, STM C.A.**, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 10 y 11)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. Sobre la resolución apelada y los argumentos esgrimidos por los apelantes. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la inscripción del signo solicitado dado que corresponde a un nombre



comercial inadmisibles, por cuanto existe similitud gráfica y fonética con la marca inscrita “**GRAFFITI**”, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificar e individualizar el giro comercial a proteger por lo que se afectaría el derecho de elección del consumidor, y violentando lo establecido por el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente opositor basó sus agravios en que no existe en el mercado costarricense otro establecimiento comercial con el mismo nombre y en el Registro de la Propiedad Industrial no se encuentra inscrita con dicha denominación otro local comercial por lo que no representa ningún riesgo de confusión respecto a su identidad porque precisamente es para diferenciarse de cualquier otro establecimiento comercial y al no existir otro con el mismo nombre no se da tal situación. La protección solicitada es para distinguir y proteger un nombre comercial, sea esto, un establecimiento comercial y no para proteger ningún servicio o marca de comercio, por lo que aunque exista un titular con una marca de fábrica cuyo nombre es Graffiti, no constituye ningún riesgo de confusión, como aplica erróneamente el registrador el artículo 65 en cuestión, al pasar por alto que el riesgo de confusión o eventual competencia desleal, se produce únicamente si trata de marcas dentro de la misma Clasificación Internacional de Niza, puesto que tal clasificación existe precisamente para diferenciar, distinguir un producto del otro respecto a su naturaleza, origen, calidad e identificación que haga el público consumidor en razón al producto, servicio, o del establecimiento comercial del que trata.

CUARTO. ANÁLISIS DE FONDO: Sobre la falta de distinción del nombre comercial que se pretende inscribir: 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. 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>).

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.

En el caso de análisis, se solicita la inscripción de un nombre comercial denominado **“GRAFFITI MODA JUVENIL”**, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta de ropa, para mujer y hombre de todas las edades y por otro lado existe inscrita a nombre de **SOCIEDAD TENEDORA, STM C.A.**, la marca de fábrica **“GRAFFITI”** en clases 25, siendo que protege vestuario, calzado y sombrerería.

Conforme a lo anterior puede observarse, que entre los productos que se van a comercializar en el establecimiento comercial que protege el nombre pedido es la venta de ropa para mujer y hombre de todas las edades y la marca inscrita vestuario, calzado y sombrerería, existiendo de esta forma una clara relación debido a que ambos tienen dentro de su protección el vestuario.

Al hacer este cotejo, definitivamente lleva razón él a quo ya que existiría la posibilidad de perjudicar a la marca inscrita, porque el consumidor medio al visitar el establecimiento comercial denominado **“GRAFFITI MODA JUVENIL”** y comprar ropa se relacionan con el producto protegido por la marca inscrita **“GRAFFITI”**, va a *asociar* ese local comercial



con la marca inscrita, creyendo que se trata del mismo origen empresarial, causándose una posible **confusión**, que es precisamente el riesgo que pretende evitar el ya citado artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Ante este posible riesgo de asociación y confusión entre los signos cotejados, la Ley obliga a proteger el signo inscrito, sea la marca “**GRAFFITI**” y así se establece en el artículo 25 de la citada Ley al decir:

“Artículo 25. Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. (...) Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derecho habientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos: a)...b)...c)...d)...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro. (...).”

Por todo lo anteriormente expuesto aunado a la relación supra indicada entre productos, determina que ambos signos no pueden coexistir dentro del comercio y que existe una clara similitud gráfica y fonética entre ambos, por lo que los argumentos en ese sentido del recurrente solicitante del nombre comercial no son de recibo, y deben ser rechazados.

En cuanto a la manifestación que hace el representante de la empresa **INVERSIONES MA Y PA COLON S.A.**, respecto a que lo que se pretende inscribir es un nombre comercial y no una marca debe tener presente el recurrente tal y como lo explicó el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada que dicho establecimiento tiene un giro comercial definido, el cual comprenderá productos y servicios que se relacionan con la marca inscrita por lo cual tampoco es de recibo tal argumentación.



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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dagoberto Mata Herrera**, en representación de la empresa **INVERSIONES MA Y PA COLON S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y nueve minutos y tres segundos del tres de mayo del dos mil diez, 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora