

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0418-TRA-PI



Solicitud de nulidad del nombre comercial

LAS TIERRAS DE ESPINAL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-1348 (205185), 237695

Marcas y otros signos

VOTO 0363-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del nueve de junio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **BENJAMIN GUTIERREZ CONTRERAS**, mayor, divorciado, cédula de identidad 1-847-905, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LAS TIERRAS DE ESPINAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:56:27 horas del 20 de febrero de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 8 de octubre de 2014, el licenciado **BENJAMIN GUTIERREZ CONTRERAS**, en su condición de apoderado especial de **LAS TIERRAS DE ESPINAL S.A.**, formuló la solicitud de nulidad contra el nombre comercial



, registro 237695, inscrito el 21 de agosto de 2014, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a un desarrollo habitacional, actividades desarrollo inmobiliario, ubicado en 1.9 km al oeste del Automercado de La Guácima. sobre la carretera

hacia las Vueltas, La Guácima, Alajuela.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:56:27 horas del 20 de febrero de 2015, resolvió “(...) *i) Declarar sin lugar la solicitud de reconocimiento de notoriedad de Hacienda Espinal (Diseño) y Hacienda Espavel (Diseño). ii) Declarar sin lugar nulidad contra el nombre comercial HACIENDA ESPAVEL (DISEÑO), para distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a un desarrollo habitacional. Actividades Desarrollo Inmobiliario, ubicado en 1.9 km al oeste del Automercado de La Guácima, sobre la carretera hacia las Vueltas, La Guácima, Alajuela” registro número 237695, propiedad de 3-101-672758 S.A...”*

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 4 de marzo de 2015, el licenciado **BENJAMIN GUTIERREZ CONTRERAS**, en su condición de apoderado especial de **LAS TIERRAS DE ESPINAL S.A.**, apeló la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de ley expreso agravios y es por esta razón que conoce el Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de 12 de julio al 1 de setiembre de 2015.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como hechos probados se enlistan los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a favor de la empresa LAS TIERRAS DE ESPINAL S.A. los siguientes signos:

- 

• **HACIENDAESPINAL** en clase 36 para distinguir servicios para la protección de negocios inmobiliarios, administración, agencia, alquiler, venta y corretaje de bienes inmuebles, registro 214460 (f 201).
- 

• **HACIENDAESPINAL** en clase 41 para distinguir servicios de educación y formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, registro 214708 (f 203).
- 

• **HACIENDAESPINAL**, en clase 43 para distinguir alimentación y hospedaje temporal, registro 214458 (f 205).
- 

• **HACIENDAESPINAL**, en clase 44 para distinguir servicios médicos, tratamientos de higiene y belleza para personas o animales, y, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura, en magnitudes pequeñas y especialmente destinadas a siembra familiares, control de animales y plagas, jardinería y paisajismo, registro 214707 (f 207).
- 

• **HACIENDAESPINAL** en clase 45 para distinguir servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas, registro 214457 (f 209).
- 

• **HACIENDAESPINAL** nombre comercial para distinguir un establecimiento comercial dedicado a condominio, ubicado en Alajuela, San Rafael, ruta nacional 27, kilómetro 17500, San José, Caldera, registro 214456 (f 211).

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a favor de la empresa 3-101-672758 S.A., el siguiente nombre comercial:

- 

• **ESP AVEL** registro 237695, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a un desarrollo habitacional. Actividades Desarrollo Inmobiliario, ubicado en 1.9 km al

oeste del Automercado de La Guácima, sobre la carretera hacia las Vueltas, La Guácima, Alajuela (f 213).

3. Que los signos  de la empresa LAS TIERRAS DE ESPINAL S.A., fueron

registrados en el año 2011, mientras que el nombre comercial  fue registrado en 2014 (folios del 201 al 213).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en

alzada, declaró sin lugar la solicitud de nulidad del signo distintivo  , por considerar:

Realizado el cotejo gráfico, se determina que ambos signos son mixtos, donde la carga distintiva se la otorga el diseño de las mismas (dándoles suficientes diferencias para no causar confusión entre el público consumidor) y la grafía de las palabras ESPAVEL Y ESPINAL. Ahora bien, en cuanto a la parte denominativa de ambos signos se tiene que, el vocablo ESPAVEL para el registro 237665 y el vocablo ESPINAL para los registros 214460 y 214456, únicamente comparten tres de las siete letras que conforman cada término, estas son las primeras letras, sean: “E”, “S” y “P”, siendo las restantes diferentes. En cuanto a la palabra “Hacienda” considera esta Instancia que ésta es de uso común para el sector pertinente, sea los desarrolladores inmobiliarios, que su carga distintiva es débil por el uso frecuente y

*generalizado para llamar a diferentes servicios que protegen y distinguen bajo este supuesto, por lo que al ser términos de esta naturaleza no puede pretenderse que otros titulares la incluyan como parte de su signo, como ejemplo de lo anterior en este Registro se encuentra debidamente inscritos los siguientes signos que incluyen la palabra “Hacienda”: 179294 (Hacienda Vainilla), 161390 (Hacienda Los Bambúes Condominio), 183053 (Hacienda Valle del Sol), 155248 (JARDINES DE PALMA REAL EN HACIENDA PINILLA) que demuestran la convivencia pacífica de los signos; en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambos signos resulta diferente en su parte distintiva (Espavel–Espinal) y por lo tanto no puede decirse que existe riesgo de confusión; en razón de lo anterior el consumidor medio no podría percibir que está en presencia de los mismos signos; igualmente, no existe confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras es totalmente diferente, en cuanto al **cotejo ideológico** de los signos, ambos signos son de fantasía por lo que no evocan la misma idea que pudiera confundir al consumidor medio a la hora de realizar la escogencia de los servicios. Además es importante establecer que el consumidor promedio a la hora de realiza la escogencia de los servicios ofrecidos por ambas empresas no puede confundirse ni establecer una asociación empresarial de los mismos y por lo tanto asumir que se originan en la misma empresa, descartando así el riesgo derivado de una posible confusión entre Las Tierras de Espinal Sociedad Anónima e Inversiones Espavel Sociedad Anónima.*

Por su parte el licenciado Néstor Morera Viquez, apoderado de la empresa apelante, en memorial presentado el día 8 de abril de 2015, argumentó que los signos presentan más semejanzas que diferencias y que deben ser analizadas en su conjunto sin descartar el término HACIENDA para su cotejo. Señala que las marcas presentan similitud gráfica, fonética e ideológica, y protegen los mismos servicios por lo que se puede causar un riesgo de confusión en el público consumidor. Indica que las marcas registradas son signos notorios por lo que se les debe dar la protección conforme a los artículos de la ley que regulan esa característica y que no se debe permitir el aprovechamiento injusto de la notoriedad de las marcas por parte la

empresa 3-101-672758 S.A., HACIENDA ESPAVEL es una copia de los signos de su representada lo que constituye un acto de mala fe de su titular. La semejanza de los signos evidencia un acto de competencia desleal por parte de la empresa 3-101-672758 S.A. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se ordene la nulidad del registro 237695 del nombre comercial HACIENDA ESPAVEL & diseño.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. Previo al cotejo de los signos es importante destacar que estamos frente a signos mixtos, conformados por una parte denominativa y una figurativa. Con respecto al cotejo de signos mixtos el criterio que prevalece en la doctrina marcaria destaca la preponderancia del elemento denominativo sobre el diseño gráfico. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 05-IP-02, sentencia de 20 de febrero de 2002, citado en el Voto 1142-2009 dictado por este Tribunal, sostiene que para comparar signos mixtos de previo debe determinarse cuál de los elementos, sea el denominativo o el gráfico resulta predominante; esto es, cuál de estos elementos permite al signo llegar al público consumidor. Agrega que en doctrina se ha dado prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, dada la fuerza expresiva propia de las palabras, que por definición son pronunciables, constituyendo generalmente el elemento más característico, lo que no obsta para que, en algunos casos resulte preponderante el elemento gráfico que, de acuerdo a sus características, puede ser definitivo dentro del signo.

De la misma manera, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, en su “Tratado sobre Derecho de Marcas,” (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255) señala que al comparar signos mixtos debe considerarse tanto la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante, que impregna esa visión de conjunto. Por consiguiente, el esfuerzo debe dirigirse a encontrar el elemento dominante. Afirma que usualmente ese elemento dominante es el denominativo dado que, a la hora de realizar el acto de consumo, normalmente el público los busca por su denominación, salvo que por ciertas razones, el elemento figurativo o gráfico de un signo mixto predomine sobre su componente denominativo.

Aplicado lo anterior al caso concreto, resulta evidente que el elemento preponderante, sea hacia el que va dirigida en forma inmediata la atención del público, es el denominativo.

Considera este Tribunal que en el presente caso lleva razón el apoderado especial de la empresa apelante, ya que del cotejo del signo cuya nulidad se solicita se advierten más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético e ideológico.

Desde el punto de vista gráfico nótese que entre los signos bajo cotejo la única diferencia la constituyen las letras finales de su conformación “AVEL” e “INAL”. Esta diferencia no genera una distinción suficiente para evitar riesgo de confusión porque los términos restantes son confundibles por la preponderancia de **HACIENDA** y el inicio del segundo término **ESP**, la comparación de conjunto se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos distintivos y no conserva de cada una de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, puede darse una confusión gráfica en ese sentido.

Desde el punto de vista fonético se presenta la mayor similitud de los signos, la pronunciación de cada signo presenta identidad sonora total en el término HACIENDA y parcial en ESPINAL-ESPAVEL, sobre todo al inicio, pero es muy marcada esa semejanza y puede el consumidor creer que los signos tienen un mismo origen empresarial, máxime que comparten gran parte de su conformación denominativa.

En el plano semántico evocan una idea similar, sea la de hacienda. Del anterior análisis en conjunto se demuestra que existen más semejanzas que diferencias en la plano gráfico, fonético e ideológico, contrario a lo indicado por el Registro en su análisis.

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, decreto ejecutivo 30233-J, en su inciso e) indica: “(...) *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o **servicios** que identifican sean de la misma*

naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]”, por lo que procede analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Los servicios de la marca registrada  **HACIENDAESPINAL** en clase 36 (servicios para la protección de negocios inmobiliarios, administración, agencia, alquiler, venta y corretaje de bienes inmuebles) y su giro como nombre comercial (un establecimiento comercial dedicado a condominio, ubicado en Alajuela, San Rafael, Ruta Nacional 27, kilómetro 17500, San José, Caldera), son los mismos y están relacionados con los que distingue el nombre comercial


**HACIENDA
ESPAVEL** inscrito con posterioridad (un establecimiento comercial dedicado a un desarrollo habitacional. Actividades Desarrollo Inmobiliario, ubicado en 1.9 km al oeste del Automercado de La Guácima, sobre la carretera hacia las Vueltas, La Guácima, Alajuela).

Precisamente las reglas de esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y hace prevalecer los derechos del titular de un signo distintivo registrado con anterioridad, que consisten en impedir que terceros registren un signo idéntico o similar para distinguir bienes o servicios idénticos o similares a los de los signos ya registrados.

Vistos los servicios y giro comercial que distinguen los signos ingresados a la publicidad registral, se denota identidad de estos y no puede registrarse un signo que contravenga las estipulaciones de ley, específicamente para el caso concreto lo estipulado por el artículo 65 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos, que previene que un nombre comercial consista parcialmente en un signo susceptible de causar confusión entre los medios comerciales y/o el público consumidor sobre la procedencia empresarial de los servicios comercializados, como en su momento lo permitió el Registro de Propiedad Industrial.

En el presente caso hay que reiterar que el análisis en conjunto de los signos es el que lleva a este Tribunal a determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica, hay que tener presente que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia los signos en su conjunto a golpe de vista, y no efectúa un cotejo simultáneo, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre la adquisición de un servicio y otro, por lo que será equívoco y no exacto el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los signos, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado signos que comparten la parte principal de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo: directo en cuanto a la posibilidad de que el consumidor tome a un signo por otro, e indirecto en cuanto a la creencia del consumidor de que ambos poseen un origen empresarial común. También acoge este Tribunal el agravio expresado en cuanto a la corta distancia geográfica entre ambos proyectos, lo que también puede hacer que el consumidor entienda que ambos tienen el mismo origen empresarial.

Sobre los demás agravios, sea notoriedad de la marca  HACIENDAESPINAL, que los socios se conocen y que hay competencia desleal, no se refiere el Tribunal ya que la notoriedad no encuentra sustento probatorio en el expediente y los demás no son fundamentales en la resolución de nulidad planteada, que se resuelve por causales de prohibición extrínsecas de los signos, sea por los registros previos existentes.

En base a lo expuesto este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución venida en alzada, la cual en este acto se revoca, acogiendo la solicitud

de nulidad del nombre comercial  HACIENDA ESPAVEL, registro 237695, recordando que si bien tratándose de nombres comerciales el derecho de exclusiva no proviene del registro sino de su uso en el comercio, cuando se busca el beneficio de la publicidad registral el nombre comercial propuesto no puede contravenir lo estipulado por el artículo 65 de la Ley de Marcas (el cual

aplica tanto para nombres comerciales registrados y no registrados), como sucede en el presente asunto.

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 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **BENJAMIN GUTIERREZ CONTRERAS** en su condición de apoderado especial de la sociedad **LAS TIERRAS DE ESPINAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:56:27 horas del 20 de febrero de 2015, la cual en este acto se revoca, acogiendo la solicitud de nulidad del nombre

comercial , registro 237695. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Priscilla Loretto Soto Arias



Descriptor

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33