

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0309-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial (David Jones)

INVERSIONES SONICE LIMITADA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-6244)

Marcas y Otros Signos



VOTO 0828-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del dieciocho de octubre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Stevens Gutiérrez Arce, mayor de edad, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1163-105, apoderado especial de la empresa **INVERSIONES SONICE LIMITADA**, con cédula de persona jurídica 3-102-659019, domiciliada en San José, Curridabat, Granadilla, Condominio el Bosque Altamonte, condominio 7, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas cero minutos dieciocho segundos del veintiocho de agosto del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:58:32 horas del 01 de julio del 2015, el licenciado Stevens Gutiérrez Arce, solicitó el

registro del nombre comercial en clase 49 internacional  para un establecimiento comercial dedicado a la *venta de productos de cuero e imitaciones de cuero*,

productos de estas materias no comprendidos en otras clases. Productos como bolsos, carteras, fajones, fajas, billeteras, ropa de hombre y de mujer, zapatos de hombre y de mujer, accesorios para vestir.

SEGUNDO. Que al ser las 14:05:35 horas del 28 de julio del 2015, la representación de la empresa **INVERSIONES SONICE LIMITADA**, solicitó limitar la lista de protección de productos propuesta de la siguiente forma *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta y comercialización de bolsos de cuero e imitaciones de cuero”*.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas cero minutos dieciocho segundos del veintiocho de agosto del dos mil quince, 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 14:36:24 horas del 22 de setiembre del 2015, el licenciado Stevens Gutiérrez Arce, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación 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, realizadas las diligencias del caso, se dicta la presente resolución.

Redacta la Juez Ortiz Mora, 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 fábrica **DAVID JONES**, registro 241099, cuyo titular es la empresa PAZZOS ZONA LIBRE, S.A., vigente hasta el 16 de enero del 2025, en clase 25 internacional para proteger y distinguir “*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.*” (v.f. 7; y 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  **DAVID JONES** dado que corresponde a un signo inadmisibles al amparo de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

El recurrente en sus agravios indica su inconformidad a la prohibición de proteger un conjunto de palabras que son novedosas, originales, con diseño que son de fantasía, que no tienen ningún significado, que son novedosos que no son términos aislados o que por sí solos puedan otorgar una ventaja o descripción de los productos o servicios que brindan.

Indica que según la limitación de la lista de productos realizada, no existe relación entre los signos en disputa, ya que si bien pueden ser similares, son más las características que hacen que la solicitada sea distintiva e inconfundible para el público consumidor. Su diseño original y novedoso lo distingue de cualquier marca que exista actualmente en el mercado. Además los signos pertenecen a clases diferentes y protegen productos totalmente distintos, que van a un

público diferente.

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 aquel 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 2º 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 (porque así lo es), que el régimen y trámites para la protección 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 2º 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 2º 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:

Signo		DAVID JONES
Registro	Solicitado	Inscrita
Nº	-----	241099
Tipo de signo	Nombre comercial	Marca de Fabrica
Protección y Distinción	Un establecimiento comercial dedicado a la venta y comercialización de bolsos de cuero e imitaciones de cuero	Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería
Clase	No aplica	25
Titular	INVERSIONES SONICE LIMITADA	PAZZOS ZONA LIBRE, S.A.,



Gráficamente, el signo propuesto **DAVID JONES** como nombre comercial, se clasifica como mixto, donde las palabras DAVID JONES de color negro y letra mayúscula están bajo la figura de un caballo con un jinete, todo color negro, y en el centro una equis blanca; siendo que, denominativamente ambos signos poseen el mismo elemento preponderante que consiste en la denominación David Jones, aconteciendo entonces la posibilidad del riesgo de confusión por asociación.

Desde el punto de vista fonético comparten la misma suerte, pues se vocalizan y pronuncian igual. Desde el punto de vista ideológico, ambos signos evocan la misma idea en cuanto a su

nombre propio **DAVID JONES**, no generando tipo alguno de distintividad, causando riesgo de confusión y asociación empresarial.

Efectuado entonces el cotejo de rigor, se determina que gráfica, fonética e ideológicamente el término preponderante son las palabras DAVID JONES que se repiten en ambos signos (únicamente difiere en la figura que acompaña a la solicitada), su color y disposición de letras, entonación, vocalización, etc. es idéntica, sin elementos que puedan generar distintividad alguna, lo cual produce riesgo de asociación empresarial en el consumidor.

En cuanto a los bienes y productos que se pretenden comercializar en dicho establecimiento, sean bolsos de cuero e imitaciones de cuero, invariablemente existe una relación con los productos de clase 25 de la marca inscrita, puesto que existen prendas de vestir en cuero, calzado en cuero, artículos de sombrerería en cuero, así como todas estas en imitaciones de cuero, u otro material similar. Estos productos se utilizan y combinan con las prendas de vestir, sombreros y calzado, como parte de la vestimenta, y se pueden adquirir normalmente en los mismos centros de comercialización. Se desprende entonces que todos estos productos se encuentran relacionados con la misma actividad mercantil, por lo que el consumidor podría asociar el origen empresarial, lo cual evidencia que de coexistir ambos signos en el mercado el riesgo de error y confusión con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, y en consecuencia procede su rechazo.

La legislación marcaria en sus numerales 11 y 12 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, permite la modificación y división de la solicitud, en este caso, el hecho que el solicitante haya limitado la lista de los productos a proteger en el establecimiento comercial para que se lea *“un establecimientos comercial dedicado a la venta y comercialización de bolsos de cuero e imitaciones de cuero; aun así, siempre existe una estrecha relación con los productos de la marca inscrita, ya que como se dijo supra, estos se enlazan y vinculan entre sí.*

Por lo anterior, se concluye que el término solicitado para el nombre comercial



DAVID JONES 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 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 también pretendan proteger los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados. 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 quince horas cero minutos dieciocho segundos del veintiocho de agosto del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Stevens Gutiérrez Arce, apoderado especial de la empresa **INVERSIONES SONICE LIMITADA**, sobre la



inscripción del nombre comercial **DAVID JONES**.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J 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 el licenciado Stevens Gutiérrez Arce, en su condición de apoderado

especial de la empresa **INVERSIONES SONICE LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas cero minutos dieciocho segundos del veintiocho de agosto del dos mil quince, la cual se **confirma**. Se deniega la

solicitud de inscripción como nombre comercial del signo  **DAVID JONES**. 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

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