



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1202-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción del nombre comercial “AUTENTICA BODY & ARTISAN (DISEÑO)”

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3033-2012)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 839-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del diez de julio de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 4-0155-0803, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, de esta plaza, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veinte minutos y veintidós segundos del diecisiete de octubre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de marzo del 2012, el señor **Wendell Vinicio Alpízar López**, mayor, Artista, y la señora **Adriana Antonieta Fernández Córdoba**, mayor, Artista, vecinos de San José, en su condición personal, solicitaron la inscripción del nombre comercial “**AUTENTICA BODY & ARTISAN (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*un establecimiento*”



comercial dedicado a joyería orgánica, jabones orgánicos de origen vegetal, base glicerina, cerámica artística utilitaria, obras de arte, ubicado en San José, Desamparados, Frailes La Violeta de la Entrada a la Violeta 200 metros este y 100 metros norte”.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en Las Gacetas Nos. 101, 102 y 103 de los días 25, 28 y 29 de mayo de 2012, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 24 de julio de 2012, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veinte minutos y veintidós segundos del 17 de octubre del 2012, se dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro del signo solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 05 de noviembre de 2012, interpuso recurso de apelación en subsidio, y por haber sido admitido el mismo, es que conoce este Tribunal.

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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Arguedas Pérez; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada determinó que no existe elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico, entre las marcas inscritas BIOLAND y el nombre comercial solicitado **“AUTENTICA BODY & ARTISAN (DISEÑO)”**, que impida su coexistencia en el mercado. Argumenta que no existe posibilidad de que estando ante ambos signos se pueda causar confusión en el público consumidor en cuanto al origen empresarial del giro o actividad comercial, ya que los signos en pugna difieren sustancialmente, razón por la cual debe rechazarse la oposición planteada. Además dice que lo que más retiene el consumidor del signo solicitado es su parte denominativa y no una hoja, resultando insuficiente la oposición en ese sentido, pues no se observa posibilidad de aprovechamiento alguno de la notoriedad de las marcas registradas por parte del solicitante y en su lugar acoger la solicitud de inscripción del nombre comercial **“AUTENTICA BODY & ARTISAN (DISEÑO)”**.

Por su parte la apelante alega que en el signo propuesto se hace una imitación de la parte esencial de la marca notoriamente conocida **“Bio Land”** y que la misma es aplicada a productos susceptibles de causar confusión por ser similares a los que ésta protege, lo que



sostiene con los siguientes argumentos:

“(…)

- *Contrario a lo que indica el Registro en la resolución aquí recurrida, el giro comercial que protege y distingue el nombre comercial **“AUTENTICA BODY & ARTISAN (diseño)”** y el que distingue y protege el nombre comercial y marca registrada **BioLand (diseño)** es el mismo, ya que ambos distinguen establecimientos comerciales que comercializan productos de cuidado personal de origen orgánico como lo son los jabones.*
- *Si bien es cierto entre los signos existen diferencias, en el nombre comercial solicitado se hace una reproducción de uno de los elementos esenciales de la marca notoriamente conocida Bio Land, como lo es su “diseño especial de hoja”, el cual como lo ha dicho la jurisprudencia **“...es un símbolo dentro del público consumidor de sus productos...”**, y dicha imitación constituye un aprovechamiento indebido de la reputación ajena y de la notoriedad del signo.*
- *Contrario a lo que indica el Registro en la resolución aquí recurrida, la imitación del diseño de hoja tal y como se hace en el nombre comercial solicitado, es susceptible de indicar un vínculo o conexión con el titular de la marca notoria, ya que es un elemento esencial de la marca, que es reconocido por el consumidor, por lo que el nombre comercial solicitado es un identificador comercial conflictivo respecto del nombre comercial y la marca Bio Land. (...)*”

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL. El nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, del 6 de enero del 2000, que lo define 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. Se colige con lo dicho 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. 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>).

Señala también la doctrina que, el nombre comercial es: “(...) *el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa [...] El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales– pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas (...)*” (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022**).



En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un 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.

Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada, regulan los nombres comerciales. El numeral 65 establece sobre los nombres comerciales inadmisibles y al efecto impone: “(...) *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).

De la anterior disposición se deduce, que un nombre comercial no puede consistir entonces en una designación susceptible de causar confusión en el mercado al público consumidor sobre la identidad del establecimiento o sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se comercializa.

Respecto a su registro, merece tener presente que conforme el párrafo segundo del artículo 67 de la citada Ley “(...) *El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular. (...)*”

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, transcrito supra.

En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con los tres elementos característicos que todo signo distintivo debe cumplir; a saber:

a) su perceptibilidad: entendida como la necesidad de que el signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo;

b) su distintividad: que es la función esencial de la marca, (y en este caso del nombre comercial) y que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie, “(...) *Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo*



conoce y lo asocia con un único productor. (...)” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia emitida el 25 de setiembre de 1998. Proceso No. 23-IP-98);

y **c) la susceptibilidad de representación gráfica:** que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo.

Concluyendo y con base en lo expuesto, un nombre comercial es objeto de registración, cuando cumple con los tres requisitos anteriormente señalados y esencialmente para el caso concreto con la característica primordial de todo signo marcario, sea la distintividad, siempre y cuando no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la oposición interpuesta y acogido el signo propuesto, ya que a criterio de este Tribunal, en efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial pretendido y el nombre comercial y las marcas inscritas con anterioridad propiedad de la empresa opositora, no se advierte entre éstos una semejanza gráfica, fonética ni ideológica, lo que por sí es un motivo para autorizar la inscripción del signo propuesto.

En relación al diseño o parte gráfica que conforma el nombre comercial solicitado, el cual lo constituyen las palabras **“AUTENTICA BODY & ARTISAN”**, en letras mayúsculas, cuya tilde sobre la “E” es una hoja en color verde limón, la palabra **“AUTENTICA”** es de color negro y debajo de ésta las palabras **“BODY & ARTISAN”**, en color verde oliva, y cuyo factor preponderante a juicio de éste Órgano de Alzada, es en su totalidad la parte denominativa del mismo **“AUTENTICA BODY & ARTISAN”**, sin que constituya la hoja un



elemento que sobresalga por encima de éstos vocablos en el nombre comercial propuesto, sino un aditamento más en éste, resultando probable que el consumidor lo considere como un escueto ornamento y no como una referencia empresarial, existiendo un grado de distintividad suficiente entre la parte denominativa preponderante de los signos enfrentados **“AUTENTICA BODY & ARTISAN”** y **“BioLand”**, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.

Debe además agregar este Tribunal que la parte figurativa en cada uno de los signos enfrentados no son ni siquiera similares en su diseño, ni en sus colores, ni en su ubicación sobre la parte denominativa de éstos, lo que representa una carga diferencial absoluta entre los signos que nos ocupan y que permite una coexistencia en el mercado, sin probabilidad alguna de crear en el público consumidor el mínimo grado de riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial.

De lo anteriormente expuesto, se deduce que entre los signos en pugna no existe similitud, por cuanto. tal y como se ha indicado son totalmente diferentes tanto en su parte denominativa como en su parte figurativa, lo que le otorga suficiente distintividad a cada uno de los signos, por consiguiente el consumidor, al momento de requerir los productos o servicios que identifican una y otra empresa en su giro comercial, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque el giro comercial y los productos de los signos enfrentados puedan ser similares ya que comercializan productos de cuidado personal de origen orgánico como lo son los jabones, no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al momento de adquirir los productos que identifican dichos signos.

Se concluye que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que los signos cotejados carecen de similitudes gráfica, fonética e ideológica, y ante dichas diferencias entre éstos, el



solicitado goza de suficiente distintividad que hace que pueda coexistir con los signos inscritos, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o asociación.

Finalmente, concluye este Tribunal que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para coexistir registralmente, no siendo atendibles los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario, en virtud de tener por acreditado que el nombre comercial ***“AUTENTICA BODY & ARTISAN (DISEÑO)”***, solicitado por los señores **Wendell Vinicio Alpizar López** y **Adriana Antonieta Fernández Córdoba**, no infringe la normativa marcaria, correspondiendo así declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veinte minutos y veintidós segundos del diecisiete de octubre del dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial solicitado.

SEXTO. 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veinte minutos y veintidós segundos del diecisiete de octubre del dos mil



doce, la cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial **“AUTENTICA BODY & ARTISAN (DISEÑO)”**, solicitado por los señores **Wendell Vinicio Alpízar López** y **Adriana Antonieta Fernández Córdoba**. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

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