

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2016-0256-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción del nombre comercial “MI HOGAR”

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JKV S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen 2015-1327 acumulado No. 2015-1332)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 0848-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. – San José Costa Rica, a las nueve horas con quince minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación, interpuesto por el licenciado Roy Lorenzo Vargas Solano quien es mayor, abogado, con cédula de identidad número 1-736-947 en su condición de apoderado especial de **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JKV S.A**, con cédula jurídica 3-101-654495, sociedad organizada bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Goicoechea Montelimar, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:40:14 del 18 de marzo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 16 de febrero de 2015, el señor **José Alberto Corrales Calderón**, en su condición de apoderado generalísimo de **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JKV S.A**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “**MI HOGAR**”, para proteger y distinguir; “*un establecimiento comercial dedicado a la venta de lotes, casas y proyectos inmobiliarios, asesoría para la elaboración de diseños de viviendas y decoración de interiores y exteriores*”.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 14 de mayo de 2015, el señor **Manuel González Guevara**, mayor, ingeniero civil, titular de la cédula de identidad 1-416-633 en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A**, planteó oposición contra la solicitud de registro del nombre comercial antes indicado, basada en el uso

anterior del nombre comercial de su representada,  indicando que lo ha utilizado en el comercio costarricense, y que existe similitud entre las actividades comerciales de las dos empresas sobre la construcción de viviendas y el posible riesgo de confusión y asociación entre los signos que nos ocupan. Como fundamento legal de su oposición cita los artículos 16 y 17, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el artículo 4 de la misma ley.

TERCERO. Que la empresa **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A** solicitó el

16 de febrero de 2015 la inscripción del nombre comercial tramitado bajo el expediente 2015-1332 para proteger *“un establecimiento comercial dedicado a servicios inmobiliarios y la construcción, la ejecución de toda clase de contratos y obras en la rama de la construcción incluidas las áreas de ingeniería, diseño de planos, tramitología de permisos, construcción de proyectos de viviendas y condominios, compra y venta de inmuebles, arrendamientos”*. 

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 13:40:14 del 18 de marzo de 2016, dispuso: “(...) i. Se declara con lugar la oposición planteada por **MANUEL GONZÁLEZ GUEVARA**, como apoderado generalísimo de **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A** contra la solicitud de inscripción del nombre comercial **MI HOGAR**, solicitado por **JOSÉ ALBERTO CORRALES CALDERÓN**,

actuando como apoderado generalísimo de **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JKV S.A** tramitado bajo expediente **2015-1327**, el cual se deniega. **ii.** Se acoge la solicitud del nombre



comercial presentada por **MANUEL GONZÁLEZ GUEVARA**, como apoderado generalísimo de **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A.**, el cual se tramita bajo **expediente 2015-1332.**”

QUINTO. Que mediante escrito presentado en fecha 12 de abril de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Roy Lorenzo Vargas Solano en su condición de apoderado especial de **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JKV S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución anterior, expresando agravios.

SEXTO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que la empresa **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A** fue constituida el 17 de mayo de 1995 siendo su objeto social “transacciones bursátiles de toda índole, desarrollo de productos de vivienda, comercio, industria, agricultura”. (folios 15 a 17).

2.-.- Que la empresa **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A.**, ha usado el



nombre comercial con anterioridad a la fecha de presentación de la marca solicitada “**MI HOGAR**”, al adquirir el 30 de agosto de 1996 la finca inscrita en el Registro Público bajo la matrícula H-144167-000 que es un edificio en Heredia que se utiliza para alquiler de locales comerciales desde esa fecha (folios 26 a 55),

3.-Que la empresa **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A** suscribió contratos de arrendamientos en Heredia con Restaurantes As S.A, Tienda Pague Menos, Tienda Kilotex, Land Businnes, Exportadora R yS Ornamentales S.A, F.A.B del Sauce S.A, Almacén Línea Activa C.Q, S.A (folios 29 a 55)

4.-Que la empresa **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A** cotiza para la Caja Costarricense de Seguro Social donde se indica que la actividad de la sociedad es la construcción de edificios y viviendas lo que demuestra su giro comercial de fecha febrero de 2005 (folio 58)

5- Que la empresa **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A** formo parte de un fideicomiso de garantía de un grupo corporativo (fiduciario Banco Improsa),cuya finalidad es la actividad inmobiliaria desde el año 2004 hasta el 14 de octubre de 2014 en que se inscribió la devolución de la propiedad a nombre de **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A** por haberse cancelado su responsabilidad en el fideicomiso (folio 28).

6- Que la empresa **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A** se encuentra al día en el pago del impuesto sobre la renta, lo que demuestra su actividad comercial. (folio 57)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LOS APELANTES. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizada la normativa y

doctrina, consideró, que se demostró el uso anterior del nombre comercial



por parte del apoderado de la empresa oponente **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A.**; por lo que **rechazó la solicitud incoada** por el señor **José Alberto Corrales Calderón**, en su condición de apoderado generalísimo de **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JKV S.A** del nombre comercial “**MI HOGAR**”, al considerar que la empresa oponente ha utilizado el nombre de su empresa para actividades comerciales de arrendamiento de inmuebles así como de construcción de edificios y viviendas desde el año 1994, fundamenta la resolución el a quo además porque existe un alto riesgo de confusión tanto a nivel gráfico, como fonético e ideológico entre los signos enfrentados, además de que los giros comerciales son similares y dirigidos a un mismo tipo de público consumidor por lo que existe riesgo de confusión.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, alegó puntualmente como agravios en el escrito de apelación presentado en fecha 12 de abril de 2016, los siguientes: 1) Su representada ha actuado de buena fe en el proceso, que presentó una solicitud de nombre comercial cumpliendo con todos los requisitos de ley y el nombre comercial no se encontraba inscrito de forma que provoque la confusión de los consumidores

2-) Que la parte oponente no ha demostrado el uso continuo, público y conocido de su actividad comercial por lo que la falta de actividad comercial pública y evidente no le otorga derecho de prelación para la inscripción de su nombre comercial.

3) Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se ordene la inscripción de la marca solicitada MI HOGAR.

CUARTO. MARCO NORMATIVO. Resulta de vital importancia fijar la normativa aplicable

al caso que se analiza sobre los temas de **la prelación, el uso anterior**, en lo que se refiere específicamente a **“Marcas y Otros Signos Distintivos”**.

Sobre los puntos mencionados, y para este caso concreto, es importante resaltar, que estos deben ser estudiados en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al respecto, los numerales citados, establecen por su orden lo siguiente:

“Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o que se cumplan los requisitos establecidos.*

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo”.

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros: ... c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso. ... e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de

un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. ...”

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema del uso anterior manifiesta lo siguiente:

“... El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. ...

Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”.

*Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. ...” (Otamendi, **Derecho de Marcas**, Tercera Edición ampliada y actualizada, 1999: pág. 142).*

Siguiendo ese desarrollo normativo, este Tribunal considera que ese uso anterior de las marcas, se debe demostrar que fue dentro del territorio nacional, salvo que se compruebe que la marca u otro signo distintivo es notorio.

QUINTO. ANÁLISIS DEL USO ANTERIOR Y EL DERECHO DE PRELACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL “TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A (Diseño) DE LA EMPRESA TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A. En lo que respecta al uso anterior del signo que nos ocupa, por parte de la empresa **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A** y de conformidad con los artículos 8 inciso c) y 42 de la citada Ley de Marcas, este Tribunal al igual que el Registro, considera que la empresa oponente **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A.**, logró demostrar fehacientemente el uso anterior del nombre comercial que se discute.

De la prueba aportada para demostrar el uso, la oponente aporta certificación de la personería donde se hace constar que la empresa **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A** fue constituida el 17 de mayo de 1995 y que desde su constitución ha comercializado de manera ininterrumpida la actividad inmobiliaria sea la construcción y venta de viviendas, alquiler de locales comerciales en el edificio de su propiedad, aportando además contratos de arrendamientos en Heredia con Restaurantes As S.A, Tienda Pague Menos, Tienda Kilotex, Land Businnes, Exportadora R y S Ornamentales S.A, F.A.B del Sauce S.A, Almacén Línea Activa C.Q, S.A que datan del año 1994 al año 2012. Además que la empresa **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A** cotiza para la Caja Costarricense de Seguro Social donde se indica que la actividad de la sociedad es la construcción de edificios y viviendas lo que demuestra su giro comercial de fecha febrero de 2005, otra prueba aportada es la declaración jurada de impuestos sobre la renta del año 2000, lo que demuestra su actividad comercial

Con la prueba aportada se evidencia el interés por parte de la empresa **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A** de introducirse en el mercado costarricense. Con esa

prueba, se determina que desde el año 1994 la empresa **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A** se ha venido dedicando a la actividad inmobiliaria de arrendamiento de inmuebles con varias empresas desde al menos el año 1994.

Efectivamente se ha determinado por parte del Tribunal que la oponente tiene derecho

preferente a obtener el registro del nombre comercial  porque ha demostrado que está usando de buena fe el signo en el comercio, desde fecha anterior a la solicitud que hace la empresa **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JKV S.A**, cuya presentación al Registro, tal como se indicó, lo fue el 16 de febrero de 2015 y, la oponente comprueba con documento idóneo el uso del signo en discusión, desde el año 1994, elemento fundamental para determinar la figura de la prelación.

De lo expuesto, el elenco probatorio que nos ocupa constituye ser prueba fehaciente para demostrar no solo el uso anterior en el comercio del signo dicho, sino también el derecho de

prelación del nombre comercial . Ese elenco probatorio aportado por la empresa analizado integralmente, constituye tal como se dijo, documentos idóneos e indubitables del uso anterior del nombre comercial que nos ocupa por parte de la empresa **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A** y como consecuencia, del derecho de prelación de que goza dicha empresa sobre el signo distintivo “**MI HOGAR**”.

Así, las cosas, este Tribunal considera que por los motivos señalados, le asiste razón al Registro

al estimar que se demostró el uso anterior del signo , por parte del apoderado de la empresa **TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVIENDA S.A**. En razón de esto, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Roy Lorenzo Vargas Solano en su condición de apoderado especial de

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JKV S.A, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:40:14 del 18 de marzo de 2016, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial 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, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Roy Lorenzo Vargas Solano en su condición de apoderado especial de **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JKV S.A**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:40:14 del 18 de marzo de 2016, la cual se confirma para que se deniegue la inscripción del nombre comercial solicitado **MI HOGAR**. 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.- **NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38