



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N°: 2011-0226-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial: “LA FEMME”**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9647-2010)**

**LA FEMME SALON SPA, S.A., Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO N° 998-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado, Abogado, vecino San José, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LA FEMME SALON SPA, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y nueve segundos del veintidós de febrero de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de octubre de dos mil diez, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición antes indicada, presentó solicitud de registro del nombre comercial “**LA FEMME**”, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a salón de belleza, spa y tratamientos de belleza en general; elaboración, distribución y venta de cosméticos y artículos de belleza.”*



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 10:18:31 horas del 26 de octubre de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrito el nombre comercial “**LA FEMME CHIC**”, bajo el registro número **18158**, propiedad del señor **ABELARDO BONILLA VALERÍN**, para proteger y distinguir: “*un salón de belleza*”.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las once horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y nueve segundos del veintidós de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de marzo de 2011, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **LA FEMME SALON SPA S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 3 de junio de 2011, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**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 la Jueza Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

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



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**LA FEMME CHIC**”, propiedad del señor **ABELARDO BONILLA VALERÍN**, bajo el número de registro 18158, desde el 17 de setiembre de 1956, para proteger y distinguir: “*un salón de belleza*”. (ver folios 43 y 44).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, se tiene que el *a quo* denegó el registro del nombre comercial “**LA FEMME**”, con fundamento en los numerales 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, a nivel gráfico, fonético e ideológico, se da una coincidencia entre el nombre comercial solicitado “**LA FEMME**” y el nombre comercial inscrito “**LA FEMME CHIC**”, toda vez que el solicitado, protege un giro comercial totalmente idéntico y relacionado con el inscrito, además que del estudio integral de los dos signos, se comprueba que hay identidad, ya que como se aprecia los servicios protegidos por el nombre comercial solicitado se encuentran relacionados con el giro comercial del nombre comercial inscrito, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en los consumidores, ya que los servicios prestados por ambas empresas guardan una relación en cuanto al giro empresarial. Considera el Registro que desde el punto de vista gráfico, los signos enfrentados solicitado son del tipo denominativo, además de que comparten las palabras “**LA FEMME**”, las cuales resaltan en los signos en conflicto, razón por la cual se corre el riesgo de confusión por el público consumidor que utiliza este tipo de servicios, sea “*salón de belleza*”, y este no sea capaz de reconocer el origen empresarial de los mismos. Fonéticamente señala el órgano a quo que suenan igual, las palabras tienen idéntica pronunciación, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta; y desde el punto de vista ideológico existe similitud, ya que el elemento predominante sea el denominativo ofrece



la misma idea o significado en la mente del consumidor, el mismo concepto ideológico que contiene el nombre comercial inscrito con el término “**FEMME**”, que en idioma español significa “**MUJER**”, todas estas razones por la cuales no resulta posible su coexistencia registral.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en la apelación presentada y expresión de agravios, que los signos enfrentados pertenecen a diferentes titulares y que distinguen productos o servicios diferentes, esto ya que si bien ambos signos son similares, lo cierto que el nombre comercial inscrito “**LA FEMME CHIC**”, protege y distingue un establecimiento comercial dedicado a salón de belleza, mientras que el aquí solicitado “**LAFEMME**” protegerá y distinguirá un establecimiento comercial dedicado a salón de belleza, spa y tratamientos de belleza en general, así como la elaboración, distribución y venta de cosméticos y artículos de belleza, siendo que los giros de ambos signos son distintos, y no hay coincidencia en los canales de distribución, por lo que no hay lugar a confusión sobre el origen u otras características de los servicios comercializados por su representada, resultando cierto que lo que se está solicitando es el registro de un nombre comercial específicamente para proteger determinados servicios o productos, por lo que considera que el uso del signo no es susceptible de causar confusión sobre el giro comercial que **LA FEMME** pretende establecer, debiendo considerarse además que le Registro en su oportunidad inscribió la marca FEM registro No. 186408, LA FEMME registro No. 167451 y el signo FEMME inscrita bajo el registro 48780, hechos que reafirman la tesis de que signos distintivos similares pueden coexistir en un mismo mercado, siendo que los mismos no causan riesgo de confusión, más aun tratándose de productos o servicios diferentes, debiendo notarse que su representada es titular del nombre comercial denominado LA FEMME SALON SPA, registro No. 174287, antecedente que se estima debe ser considerado en la tramitación del signo que nos ocupa, ya que fortalece la su posición en cuanto a la posibilidad de coexistencia de los signos en cuestión.



**CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DISTINTIVIDAD.** 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.

Este Tribunal, en el Voto No. 276-2007 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 2º de la Ley de Marcas, al estipular que el **nombre comercial** es un “**Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado**” (...), por lo que puede apreciarse del texto citado que el nombre comercial debe tener capacidad de identificar y distinguir, siendo que éstas características no se encuentran en el signo propuesto “**LA FEMME**”, al encontrarse inscrito el nombre comercial “**LA FEMME CHIC**”, con giros comerciales idénticos y relacionados.

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 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>), 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.



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 signos 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 2º (ya transcrito) y 65 de la Ley de Marcas, diciendo éste 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 2° de la Ley de Marcas); **b) distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2° 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 2° 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, no siendo procedente que a dicha clase de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7° y 8° de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos, sea única y exclusivamente para marcas.

La prohibición de inscribir signos que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el principio de la no confusión, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “fuerza distintiva”. El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen, la legislación marcaría y de otros signos distintivos, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el signo que genere algún significativo riesgo de confusión en el público consumidor; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



**QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita “**LA FEMME**”, con el nombre comercial inscrito “**LA FEMME CHIC**”, este Tribunal considera que efectivamente, el signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos. En cuanto a este último, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un nombre comercial cuando sea: “(...) 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 subrayado no es del original).

En el presente caso, entre el nombre comercial solicitado “**LA FEMME**” y el nombre comercial inscrito “**LA FEMME CHIC**”, hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente en su factor tópico, sea “**LA FEMME**”, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, ya que dicho término es el componente principal de los nombres comerciales enfrentados, al ser éste el que causa mayor impacto en la mente del consumidor y además, por ser la única forma de recordar la actividad o giro que protegen los referidos nombres comerciales, con lo cual, tal y como lo señala la resolución recurrida, denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración, ya que sendos signos distintivos coinciden en un todo en cuanto al término preponderante que los conforma, a saber: “**LA FEMME**”.

Con relación al cotejo gráfico, fonético e ideológico, comparte este Tribunal el análisis y fundamentación dados por el órgano a quo en la resolución aquí recurrida, en este último caso en que ambos signos remiten a una misma idea, ya que el nombre comercial solicitado, ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene el nombre comercial inscrito, sea, el término conceptual “**LA FEMME**”, que traducido al español significa “**LA MUJER**” para proteger y distinguir establecimientos comerciales dedicados a un idéntico giro





comercial, sea “servicios de salón de belleza”, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales a un mismo origen empresarial.

Así las cosas, puede precisarse que el signo distintivo propuesto como nombre comercial **“LA FEMME”** que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: *“(…) Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misión del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, en cuanto a signos distintivos se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento comercial.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el **a-quo** en su disposición de denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentada por la empresa **LA FEMME SALON SPA SOCIEDAD ANÓNIMA**, con fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación al nombre comercial inscrito **“LA FEMME CHIC”**, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues



un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que el nombre comercial solicitado “**LA FEMME**”, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referida por la ley conforme se indicó, sean los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LA FEMME SALON SPA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y nueve segundos del veintidós de febrero de dos mil once, la cual debe confirmarse.

**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, 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LA FEMME SALON SPA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas



con cincuenta y dos minutos y cuarenta y nueve segundos del veintidós de febrero de dos mil once, 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES:***

- ***SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.***
- ***IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE PROPUESTO.***