

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0246-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO
NOMBRE COMERCIAL DEL SIGNO



RODOLFO HERRERA FIGUEROA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-8872)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0336-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del doce de agosto de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el empresario **Rodolfo Herrera Figueroa**, vecino de Zapote, cédula de identidad 1-1140-0631, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:07:29 horas del 29 de abril de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño


CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El empresario **Herrera Figueroa** solicitó la inscripción como nombre comercial del signo



para distinguir un establecimiento comercial dedicado a los servicios de construcción, específicamente de obra civil para desarrollos inmobiliarios, ubicado en Pozos de Santa Ana, específicamente frente a la radial veintisiete, salida hacia Santa Ana Country Club.

Una vez publicado el edicto de ley la abogada **Jessica Ward Campos**, vecina de San José, cédula de identidad 1-1303-0101, en su condición de apoderada especial de la compañía **PRIME SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica 3-101-577170, interpuso oposición al registro del signo distintivo, por considerar que sus derechos se pueden ver vulnerados al ser titular del nombre comercial y la marca de servicios:

 **PRIME** *Real Estate Investment and Brokerage* **PRIME** *Real Estate Investment and Brokerage*

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición planteada y denegó la solicitud de inscripción.

Inconforme con lo resuelto el empresario **Herrera Figueroa** interpuso recurso de apelación en su contra, y expresó en sus agravios:

1. El Registro señala en la resolución recurrida que el giro comercial de su marca es el mismo servicio al que se dedica la empresa Prime S.A., lo cual resulta totalmente erróneo pues como bien consta en el expediente de solicitud de nombre comercial lo que se busca proteger es el servicio de construcción y de

obra civil para desarrollos inmobiliarios totalmente distinto de los servicios de seguros y financieros en negocios inmobiliarios.

2. En lo que respecta al uso de las palabras PRIME o REAL que se repite en ambas marcas, han sido registradas en reiteradas ocasiones, lo cual demuestra que no se puede pretender la reserva exclusiva de estas palabras, por cuanto son de conceptualización genérica y por lo tanto nadie puede pretender adueñarse de ellas.
3. Menciona votos del Tribunal Registral Administrativos referentes al principio de especialidad.
4. En fecha 30 de setiembre de 2021, se presentó ante el Registro la solicitud de inscripción de nombre comercial “PRIME REALTY & DEVELOPERS (PR)”, ante lo cual ese Registro nos otorgó la inscripción de este, pues no se consideró oposición alguna para denegar la inscripción.
5. Desde el punto de vista gráfico, las marcas inscritas no generan ninguna confusión al público, ni gráfica ni visualmente, ya que en cuanto a la parte gráfica los colores y las formas son totalmente distintos.
6. La parte opositora actualmente y desde hace más de seis años no está haciendo uso del nombre comercial demostrando mala fe ante la oposición interpuesta contra el nombre comercial de su representada, y señala el artículo 39 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados el registro de los siguientes signos distintivos a nombre de Prime S.A.:



Nombre comercial ,
registro 204359, inscrita el 08 de octubre de 2010, para distinguir un establecimiento dedicado a servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; y negocios inmobiliarios, ubicado en San José, Santa Ana, Lindora, radial Belén-Santa Ana, Centro Comercial Momentum Lindora, piso 2, oficina 51 (folio 54 legajo de apelación).



Marca de servicios ,
registro 204744, vigente hasta el 26 de octubre de 2030, para distinguir en clase 36 servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, y negocios inmobiliarios (folio 55 a 56 legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2 define al nombre comercial como aquel “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”, es decir, su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa y por ello,

al igual que las marcas, debe de cumplir con el requisito de poseer aptitud distintiva, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

En cuanto al análisis de inscripción de un nombre comercial, hay que recurrir al artículo 65 de la Ley de marcas, que señala:

Artículo 65°. **Nombres comerciales inadmisibles.** 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.

(subrayado nuestro)

El nombre comercial debe entonces tener capacidad de identificar y distinguir, y no debe causar confusión en los medios comerciales o en el público, por lo que en el caso que nos ocupa es necesario, conforme al numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (decreto ejecutivo 30233-J), realizar un cotejo entre el signo propuesto y el nombre comercial y la marca registrada, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos sin causar confusión en los terceros y, por otro lado, el riesgo de asociación empresarial.

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO



Establecimiento comercial dedicado a los servicios de construcción, específicamente de obra civil para desarrollos inmobiliarios, ubicado en Pozos de Santa Ana, específicamente frente a la radial veintisiete, salida hacia Santa Ana Country Club.

NOMBRE COMERCIAL INSCRITO



Establecimiento dedicado a servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; y negocios inmobiliarios, ubicado en San José, Santa Ana, Lindora, Radial Belén de Santa Ana, Centro Comercial Momentum Lindora, piso 2, oficina 51.

MARCA INSCRITA



Servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, y negocios inmobiliarios.

Estima este Tribunal que lleva razón el Registro con lo resuelto, en virtud de que el componente denominativo PRIME coincide tanto en el nombre comercial propuesto

como en los signos registrados, lo cual puede llevar desde la óptica **visual** a confundir al consumidor, si bien el signo solicitado se acompaña de un diseño en donde sobresale el término PRIME escrito en letras mayúsculas en color dorado, y debajo de estas los vocablos REALTY & DEVELOPERS, escritos igualmente en mayúscula y color dorado pero en un tamaño mucho menor, y al lado de las palabras REALTY & DEVELOPERS se incluyen dos líneas doradas en posición horizontal, este diseño no es suficiente para impedir el riesgo de confusión con respecto a los



signos . Es necesario hacer notar que el término PRIME resulta ser el elemento preponderante en los signos bajo análisis.

Desde el punto de vista **auditivo** los signos poseen una fonética semejante, pues al tener en común el término PRIME, hace posible que tengan una sonoridad sumamente parecida al oído del consumidor.

En el campo **ideológico** evocan un mismo concepto en la mente del consumidor, en el sentido de que comparten el término preponderante PRIME, el cual es un vocablo del idioma inglés que puede ser traducido al español como “principal”. No se puede obviar que las expresiones REALTY & DEVELOPERS, en español “bienes raíces y desarrolladoras”, y REAL ESTATE INVESMENT AND BROKERAGE traducido como “corretaje e inversiones inmobiliarias”, en los signos opuestos, evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que este relacionaría la actividad comercial de uno y otro signo.



En cuanto al giro comercial, el signo ————— hace referencia a un establecimiento de comercialización de servicios de construcción, específicamente

de obra civil para desarrollos inmobiliarios, siendo que el giro comercial y servicios a distinguir por los signos opuestos, negocios inmobiliarios, se encuentran evidentemente vinculados, por ende, se determina que están estrechamente relacionados, por lo que de coexistir el riesgo de error, confusión u asociación empresarial sería inevitable.

Los agravios expresados por el recurrente, con respecto a que el nombre comercial solicitado tiene características distintivas suficientes que evitan cualquier riesgo de confusión, y el considerar que debe aplicarse el principio de especialidad marcaria, no son de recibo para este Tribunal, conforme al proceso de confrontación de los signos efectuado y del análisis esgrimido de los giros comerciales y servicios correspondientes a los signos opuestos.

Para que proceda la inscripción de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto, sea, que no presente similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico con derechos previos de tercero, por lo que de incurrir en alguna de estas similitudes se debe proceder con su rechazo en protección del titular del signo inscrito.

Con respecto al agravio referido a que el solicitante es titular de otro nombre comercial ya registrado, lo cual justifica el otorgamiento de lo ahora pedido, no es de recibo de conformidad con el artículo 65 de la Ley de marcas, ya que si el nombre comercial es susceptible de causar confusión no puede recibir publicidad registral. Cada solicitud debe analizarse en forma individual, el examen es autónomo en relación con anteriores decisiones expedidas por el Registro de origen.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Rodolfo Herrera Figueroa** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:07:29 horas del 29 de abril de 2022, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca con falta de Distintividad

TG. Marca Intrínsecamente Inadmisibles

TNR. 00.60.69

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TE. Marca registrada o usada por un tercero

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.41.33