

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0536-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL: “VALENCIA 3-103”

PORTAFOLIO INMOBILIARIO S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-5978

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0056-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y siete minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Marco Antonio López Volio, cédula de identidad 1-1074-0933, en su condición de apoderado especial de la compañía **PORTAFOLIO INMOBILIARIO S.A.**, entidad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Escazú, San Rafael, 102 Avenida Escazú, torre 1, piso 5, suite 501, Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:35:13 horas del 6 de octubre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por documento presentado electrónicamente en el Registro de la Propiedad Intelectual el 8 de julio de 2022, el abogado Marco Antonio López Volio, de calidades y condición indicadas, solicitó la inscripción del signo **Valencia 3-103**, como nombre comercial para proteger y

distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios de publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales, trabajos de oficina, negocios inmobiliarios, servicios de asuntos inmobiliarios y servicios de construcción. Ubicado en el Cruce de Valencia, Heredia, Diagonal a Mc Donald's, Ruta 3-103.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 09:35:13 horas del 6 de octubre de 2022 y al amparo de los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), denegó parcialmente la inscripción del nombre comercial solicitado porque consideró que la



confusión con el signo registrado en clase 36 de la nomenclatura internacional, recae únicamente en la comercialización de negocios inmobiliarios, los servicios de asuntos inmobiliarios y servicios de construcción; no obstante, señaló que es procedente continuar con la inscripción del nombre comercial solicitado para los servicios de publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales, trabajos de oficina.

Inconforme con lo resuelto el abogado Marco Antonio López Volio, en representación de la compañía **PORTAFOLIO INMOBILIARIO S.A.**, apeló mediante documento presentado electrónicamente en el Registro de la Propiedad Intelectual el 14 de octubre de 2022, y otorgada la audiencia de ley presentó los siguientes agravios:

1. Valencia es un barrio situado en Heredia cerca de las Flores y de Lagunilla; es un lugar físico y conocido en Costa Rica; información que no fue valorada por el

Registro, por lo que reitera este punto.

2. Actualmente se encuentran inscritas diversas marcas que, también incurrirían en las causales de la Ley de marcas y otros signos distintivos: HOTEL **VALENCIA**, propiedad de Ricardo Solís Mora, inscrita el 15 de julio de 1946, registro 9345; HOTEL **VALENCIA**, propiedad de Carmen Solís Salazar, inscrita el 21 de agosto de 1957, registro 19236; VÍA LA **VALENCIA**, propiedad de Ofibodegas Empresariales Santa Rosa, S.A., inscrita el 3 de diciembre de 2015, registro 248416; LA LLUNA DE VALENCIA (LA LUNA DE VALENCIA), propiedad de Vicente Aguilar Cerezo, inscrito el 14 de enero de 2003, registro 136587. No se pueden aceptar unos signos y no otros, cuando estos cuentan con la misma composición, respaldándose en un principio de independencia registral. Los registros citados protegen establecimientos comerciales que difieren de los servicios solicitados y protegidos por la marca inscrita pero también pudieron haber sido obstáculo para el registro de la marca otorgada.

3. El Registro comete el error de descomponer el aspecto gráfico del signo; es importante recordar el principio de unicidad que rige en temas marcarios. Es inadmisibile que se realice una descomposición arbitraria, cuando el signo solicitado cuenta con una combinación de características relevantes, lo cual está resguardado por el artículo 3 de la Ley de marcas. Los números “3-103” cuentan con suficiente carácter distintivo, al amparo del artículo 18 del Reglamento de la Ley de marcas.

4. Desde el punto de vista fonético e ideológico, debe aplicarse la misma premisa que en el cotejo gráfico. Estos signos son completamente diferentes (“3-103 v. “TORRES DE”), a partir de los términos adicionales que lo componen, por lo que tampoco existe riesgo de confusión. El consumidor de estos servicios no es un

consumidor promedio; por el contrario, es selectivo e informado, presta mayor atención al servicio que adquiere y a su origen empresarial.

5. El nombre comercial distingue un establecimiento comercial en un lugar determinado, mientras que la marca protege productos o servicios que no tienen un arraigo físico tan determinado como el primero. El nombre comercial VALENCIA 3-103 goza de suficiente distintividad e individualidad para ser inscrito; la marca inscrita TORRES DE VALENCIA (DISEÑO) no constituye un obstáculo para la inscripción del signo solicitado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad



Intelectual se encuentra inscrita la marca de servicios , propiedad de RESIDENCIAL TDV SABANA SUR S.R.L, desde el 9 de octubre de 2018 y vigente hasta el 9 de octubre de 2028, registro 274545, para proteger y distinguir en clase 36 internacional: servicios inmobiliarios Condominio Habitacional (folios 14 y 15 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 DEL ASUNTO. DE LA DISTINTIVIDAD DE LOS NOMBRES COMERCIALES. En el presente caso se solicitó la inscripción de un nombre comercial cuyo fundamento legal se encuentra en los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de marcas, se define al nombre comercial como aquel: “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.” En consecuencia, el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su admisibilidad: por un lado, identifica a una empresa en el tráfico mercantil ubicada físicamente en territorio costarricense; y por otro, sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Esta definición, de carácter positivo, debe complementarse con la definición negativa del nombre comercial, conformada por las causales que lo hacen inadmisibles y que están contenidas en el artículo 65 de la Ley de marcas:

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.

En consecuencia, todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

-
- a) **Perceptibilidad:** capacidad de ser percibido por el público; debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2).
 - b) **Distintividad:** capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2).
 - c) **Decoro:** no ser contrario a la moral o al orden público (artículo 65).
 - d) **Inconfundibilidad:** no causar confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65).

De tal suerte que, para examinar el nombre comercial solicitado, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora.

A lo anterior ha de sumarse que los nombres comerciales que se soliciten deben contener la dirección o ubicación exacta de la empresa o establecimiento, así como su giro o actividad, con el fin de que el consumidor y los competidores puedan reconocerlos y distinguirlos; de esta manera lo exige el Reglamento a la Ley de marcas en su artículo 42 incisos b) y c). Tal disposición implica que los nombres comerciales que se presentan para registro han de estar ubicados dentro del territorio costarricense y deben disponer de un establecimiento físico concreto en el cual efectúan su giro comercial.

Ahora bien, procede realizar el cotejo entre el signo propuesto y el signo inscrito:

Nombre comercial solicitado

VALENCIA 3-103

Solicitante: **PORTAFOLIO INMOBILIARIO, S.A.**

Para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios de publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales, trabajos de oficina, negocios inmobiliarios, servicios de asuntos inmobiliarios y servicios de construcción. Ubicado en el Cruce de Valencia, Heredia, Diagonal a McDonald's, Ruta 3-103.


Marca inscrita



Titular: **RESIDENCIALTDV SABANA SUR S.R.L.**

Clase 36: servicios inmobiliarios Condominio Habitacional.

En el análisis unitario de cada signo, desde el punto de vista gráfico o visual, el nombre comercial propuesto **VALENCIA 3-103**, lo conforman la palabra **VALENCIA** y los números **3-103**, estos últimos separados por un guion, todos escritos en color negro. Por su parte, la marca de servicios propiedad de la empresa **RESIDENCIALTDV SABANA SUR S.R.L.**, está formada por un diseño de figuras

geométricas  debajo del cual se encuentran las palabras **TORRES DE VALENCIA**, escritas en letra mayúscula de color negro, donde la preposición “DE” se presenta de menor tamaño.

Desde esta perspectiva, a pesar de que el signo solicitado contiene la palabra **VALENCIA** del signo inscrito, el nombre comercial propuesto analizado en su conjunto y debido a su naturaleza jurídica, goza de la distintividad necesaria para ser objeto de registro frente a la marca registrada; de ahí que no se genera riesgo

de confusión en el consumidor, por lo que los signos pueden coexistir registralmente y en el mercado.

Desde el punto de vista fonético o auditivo, al tener el nombre comercial propuesto elementos adicionales, su pronunciación es diferente con respecto al signo registrado. Asimismo, la forma en que el oyente percibe los sonidos de “VALENCIA 3-103” y “TORRES DE VALENCIA” es diferente y por ello no hay riesgo de confusión.

En cuanto al ámbito ideológico o conceptual, pese a que los signos comparten el término VALENCIA, el cual consiste en un nombre de una provincia del este de España, así como también el nombre de un barrio situado en la provincia costarricense de Heredia, tal y como lo manifiesta la representación de la empresa solicitante; se acompañan de otros elementos relevantes que permite a los destinatarios de los servicios diferenciarlos uno del otro.

Luego de la comparación de los signos en conflicto, estima este Tribunal que pese a la coincidencia -en la denominación VALENCIA- que presenta el signo solicitado con el signo registrado, no es posible que el consumidor se vea confundido. La naturaleza jurídica especial del nombre comercial no prevé en este caso el riesgo de confusión para el consumidor, quien al observar un local comercial rotulado con la denominación **VALENCIA 3-103**, lo vaya a relacionar con una marca como la



registrada , que distingue en clase 36 de la nomenclatura internacional: servicios inmobiliarios, condominio habitacional. En el establecimiento comercial, el consumidor adquirirá una serie de servicios diferentes a los que distingue la marca inscrita.

La distintividad del nombre comercial no puede ser equiparada a la distintividad de las marcas, que es singularizar productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, debido a que la distintividad del nombre comercial debe ser apreciada en atención a sus funciones principales, sobre todo la de identificar una empresa en el tráfico mercantil y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

En consecuencia, considera esta instancia de alzada que el signo solicitado es susceptible de protección para todos los servicios para los cuales fue solicitado, porque no encuadra en ninguna de las causales de inadmisibilidad del artículo 65 de la Ley de marcas. Así que lleva razón la representación de la empresa apelante, cuando manifiesta en su agravios, que se debe continuar con el trámite de inscripción del signo de su representada porque los términos adicionales que contiene el signo propuesto cuentan con suficiente carácter distintivo y no causa confusión entre los consumidores respecto al signo inscrito. Debido a ello considera este órgano colegiado que debe revocarse parcialmente la resolución venida en alzada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En virtud de los argumentos y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Marco Antonio López Volio, en su condición de apoderado especial de la compañía **PORTAFOLIO INMOBILIARIO S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las a las 09:35:13 horas del 6 de octubre de 2022, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial **VALENCIA 3-103**, que protege y distingue un establecimiento comercial dedicado a servicios de publicidad, gestión, organización y administración

de negocios comerciales, trabajos de oficina, negocios inmobiliarios, servicios de asuntos inmobiliarios y servicios de construcción, ubicado en el Cruce de Valencia, Heredia, Diagonal a Mc Donald's, Ruta 3-103, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Marco Antonio López Volio, en su condición de apoderado especial de la compañía **PORTAFOLIO INMOBILIARIO S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las a las 09:35:13 horas del 6 de octubre de 2022, la que en este acto **se revoca parcialmente**, para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial **VALENCIA 3-103**, tal como fue solicitado, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera. Sobre lo resuelto en este caso 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 12/04/2023 01:55 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 12/04/2023 02:50 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 12/04/2023 03:16 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 13/04/2023 02:41 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 12/04/2023 02:01 PM

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22