

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0127-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

CARMEN LIDIA CASTRO CHÁVEZ, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-7681)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0206-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y un minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Carmen Lidia Castro Chávez**, vecina de Limón, Urbanización El Coquito, portadora de la cédula de identidad 2-0434-0937, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:33:55 horas del 23 de enero de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 septiembre 2022, la señora **Carmen Lidia Castro Chávez**, solicitó la inscripción del nombre comercial



para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a cabinas para hospedaje temporal, ubicado en Limón, Talamanca, Cahuita,

Urbanización El Coquito, segunda entrada a mano izquierda, segunda casa mano derecha.

Mediante resolución final dictada a las 15:33:55 horas del 23 de enero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción del signo solicitado, por considerar que corresponde a un nombre comercial inadmisibles por derechos de terceros, conforme a los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual la señora **Carmen Lidia Castro Chávez**, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en sus agravios expresó lo siguiente:

1. El signo solicitado es completamente diferente a la marca registrada. Fonéticamente se distingue puesto que utiliza el idioma latín, mientras que en la marca registrada se utiliza el idioma inglés.
2. Su signo contiene la palabra CARIBE, lo cual la diferencia de la registrada y evita confusiones para el público. Esta palabra se utiliza para hacer énfasis en que el servicio que se brinda es únicamente en esa zona del país.
3. En el diseño no hay similitud alguna, su diseño se diferencia por utilizar colores, signos y tamaños diferentes a la registrada, corresponde a cuatro figuras que representan los 4 elementos (agua, tierra, fuego y aire).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como único hecho probado, relevante para la resolución del presente asunto, el registro del siguiente signo distintivo:



Marca de servicios **element** registro 166635, inscrito el 2 de marzo de 2007, vigente hasta el 2 de marzo de 2027, propiedad de Westin Hotel Management, L.P., para proteger y distinguir en clase 43: servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal (folios 7 y 8 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que 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. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), en su artículo 2 define el nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”, con el fin de que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa.

Al igual que las marcas, el nombre comercial debe de cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

Al respecto, y para la inscripción de un nombre comercial, es necesario 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.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 44-IP-2018, del 7 de setiembre de 2018, ha enumerado como las principales características del nombre comercial las siguientes:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
- Un comerciante puede utilizar mas de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón de social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o estar una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

[...]

El nombre comercial debe entonces tener capacidad de identificar, distinguir, y no

causar confusión en los medios comerciales o en el público; por lo que, en el presente caso, conforme al numeral 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es necesario realizar un cotejo entre el signo propuesto y la marca de servicios registrada, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos sin causar confusión a terceros y evitar el riesgo de asociación empresarial. Al efecto la norma en mención estipula:

Artículo 24- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

[...]

Los signos objeto del presente análisis son los siguientes:

Nombre comercial solicitado



Un establecimiento comercial dedicado a cabinas para hospedaje temporal, ubicado en Limón, Talamanca, Cahuita, Urbanización El Coquito, segunda entrada a mano izquierda, segunda casa mano derecha.

Marca de servicios registrada



Clase 43: servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

A nivel gráfico los signos en conflicto son mixtos, pues están conformados por elementos denominativos y por un diseño. El nombre comercial propuesto contiene en su parte denominativa el término “ELEMENTUM” escrito con una grafía especial, con letras en mayúscula de color negro, debajo de este vocablo se sitúa la palabra “CARIBE”, en letras mayúsculas de menor tamaño y de color gris. Su diseño, situado encima de la parte nominativa presenta cuatro cuadrados, cada uno en un color diferente: gris, rojo, verde y celeste; dentro de cada uno de los cuadrados se presentan diferentes líneas de color blanco, que según lo señala la solicitante representan los cuatro elementos: aire, fuego, tierra y agua.

La marca de servicios registrada, como elemento denominativo contiene la palabra “element”, escrita en minúscula y de color negro; en su parte figurativa posee un círculo abierto en una pequeña proporción en el extremo derecho, delineado en negro y dentro esta figura se incluye un semicírculo de color negro, figura que asemeja la letra “e”.

Tal como se observa del cotejo realizado, gráficamente los signos son diferentes tanto en su elemento denominativo como en el diseño que presentan, por lo que no existe riesgo de confusión o de asociación empresarial indebida, pues la parte figurativa de ambos les concede en su conjunto suficiente distintividad.

Desde el punto de vista auditivo los signos poseen una fonética distinta, pues el conjunto “ELEMENTUM CARIBE” emite una sonoridad diferente al oído del consumidor, con relación a la pronunciación del vocablo “ELEMENT”.

En el campo ideológico, el término “ELEMENTUM” está escrito en latín, en tanto el signo registrado se encuentra escrito en idioma inglés. Ambos términos evocan el mismo concepto de “elemento”; sin embargo, el signo del apelante contiene la palabra “CARIBE”, y como es sabido, los signos distintivos deben ser analizados en conjunto, por lo que después de analizarlos de esa manera se considera que los signos en conflicto provocan en la mente del consumidor una idea distinta, especialmente por el diseño tan diferente que acompaña al nombre comercial pedido con respecto al diseño de la marca inscrita, lo cual erradica cualquier posibilidad de confusión.

En cuanto al giro comercial que se busca proteger y distinguir con los signos, debido a las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas apuntadas, se considera que ellos pueden coexistir en el mercado.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, este Tribunal determina que los signos



confrontados son distintos y por consiguiente el nombre comercial no violenta los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas. En este sentido, se aceptan los agravios expresados por la recurrente y se concluye que el signo solicitado cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto con la marca de servicios registrada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia y citas legales, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Carmen Lidia Castro Chávez**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Carmen Lidia Castro Chávez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:33:55 horas del 23 de enero de 2023, la que en este acto **se revoca**. 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 el artículo 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/06/2023 04:15 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/06/2023 02:07 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 02/06/2023 08:49 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 01/06/2023 04:16 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 01/06/2023 04:20 PM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Nombres comerciales

TE: Nombres comerciales prohibidos

TG: Categorías de signos protegidos

TNR: 00.42.22

Protección de nombre comercial

TG: Nombres comerciales

TNR: 00.43.03