

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0351-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

FRANQUICIAS DE BELLEZA Y COSMÉTICA S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-3119

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0426-2023


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cuatro minutos del veinte de octubre de dos mil veintitrés.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Irina Arguedas Calvo, cédula de identidad 1-1379-0869, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **FRANQUICIAS DE BELLEZA Y COSMETICA S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-761448, domiciliada en San José, Goicoechea, Guadalupe, 150 metros sur de Rostipollos, casa blanca colonial esquinera, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:10:48 horas del 14 de junio de 2023.


Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO


PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 31 de marzo de 2023 la señora Irina Arguedas Calvo, de calidades conocidas y en la condición indicada, presentó

solicitud de inscripción del nombre comercial , para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la venta, comercialización, distribución de productos de belleza para uso humano, productos cosméticos, gestión, la explotación, la organización y la administración comercial de una empresa comercial, publicidad comercial de una empresa dedicada a servicios de belleza, spa, peluquería y salones de belleza; ubicado en San José, Goicoechea Guadalupe, ciento cincuenta metros sur de Rostipollos, casa blanca colonial esquinera.



El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 18:10:48 horas del 14 de junio de 2023, denegó la inscripción del nombre comercial solicitado , con fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), por presentar

identidad y distinguir servicios relacionados con la marca inscrita , registro 296260.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **FRANQUICIAS DE BELLEZA Y COSMETICA S.A.**, apeló y expuso como agravios en primera y segunda instancia, los siguientes:

1. No comparte el criterio dado por la autoridad registral en el auto de prevención de forma y fondo, ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de marcas, una característica primordial que deben poseer los signos es la distintividad que le otorga a un producto o servicio; y en el presente caso el nombre comercial solicitado , cumple con los requisitos para acceder a su inscripción, asimismo el registrador se

enfoca únicamente en el análisis del término ZYBA que transgrede derechos de terceros y que no es correcto, por cuanto lo que se pretende registrar es la marca en su conjunto “ZYBÁ AMAMOS TU BIENESTAR (diseño)”, obviando los restantes elementos que no fueron analizados por el operador jurídico, los cuales el consumidor trae a su mente como un todo y no de forma separada como se infiere en la prevención, además la marca es presentada al consumidor final como un todo y no de forma separada.


2. Los distintivos marcarios  y , a pesar de que presentan similitud en su palabra inicial ZIBA-ZYBA, los demás elementos diferenciadores que los conforman son obviados por el examinador, sin dejar de lado que el signo pretendido es un nombre comercial que posee un domicilio fijo y exacto, además está compuesto por un diseño y de los vocablos AMAMOS TU BIENESTAR, que lo particularizan; por otro lado, la marca de servicios inscrita presenta unas líneas en color, por lo cual estamos frente a dos signos distintos y que vistos en su conjunto presentan más diferencias que similitudes; de ahí que, surge la pregunta del porqué su representada no puede inscribir el signo solicitado, si del análisis de la doctrina como lo establecido por el Tribunal Registral Administrativo, indican que puede gozar de protección marcaria la combinación de signos que producto de la creación originen algo novedoso y distintivo. En consecuencia, al ser denegada la solicitud del nombre comercial pretendido, estamos ante la presencia de una aplicación errada de la doctrina, jurisprudencia y la ley.
3. Respecto a la confusión o engaño entre los titulares de los distintivos marcarios, no se configura a pesar de que el nombre comercial propuesto será usado en actividades relacionadas al nombre de la marca y esto no es

contrario a la ley, además la combinación de los elementos que conforman al signo pretendido lo hacen novedoso y primordialmente distintivo, logrando con ello acceder a su registro.

4. Como sustento de sus alegatos la apelante menciona el voto 95-2003 dictado por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo y los votos 20-2006 de las 9:30 horas del 6 de febrero de 2006, 276-2007 de las 12:15 horas del 16 de agosto de 2007 y 005-2008 de las 11:00 horas del 14 de enero de 2002, emitidos por este Tribunal.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite correspondiente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro

de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de servicios , registro 296260, inscrita desde el 7 de mayo de 2021, vigente hasta el 7 de mayo de 2031, titular Carolina del Valle Cordero, para proteger y distinguir en clase 44 internacional: asesoramiento sobre belleza, asesoramiento sobre cosmética, consultoría en cuidados corporales y de belleza, cuidados de belleza e higiene para personas, facilitación de información sobre belleza, servicios cosméticos, servicios de consultas relacionados con el cuidado de la piel, servicios de consultas relativas a cosméticos, servicio de tratamientos cosméticos corporales, faciales y capilares, tratamientos de belleza, tratamiento de terapia de belleza (folios 43 y 44 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 DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE LOS SIGNOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 2 de la Ley de marcas, define el nombre comercial como un 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 respecto a otra con ese mismo giro comercial.

Al igual que las marcas, el nombre comercial para acceder a su registro debe 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 citada ley, 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 más 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 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.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

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

[...]

De conformidad con lo expuesto, se procede a cotejar los siguientes signos:

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO



Para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la venta, comercialización, distribución de productos de belleza para uso humano, productos cosméticos, gestión, la explotación, la organización y la administración comercial de una empresa comercial, publicidad comercial de una empresa dedicada a servicios de belleza, spa, peluquería y salones de belleza; ubicado en San José, Goicoechea Guadalupe, ciento cincuenta metros sur de Rostipollos, casa blanca colonial esquinera.

MARCA DE SERVICIOS REGISTRADA



Clase 44: asesoramiento sobre belleza, asesoramiento sobre cosmética, consultoría en cuidados corporales y de belleza, cuidados de belleza e higiene para personas, facilitación de información sobre belleza, servicios cosméticos, servicios

de consultas relacionados con el cuidado de la piel, servicios de consultas relativas a cosméticos, servicio de tratamientos cosméticos corporales, faciales y capilares, tratamientos de belleza, tratamiento de terapia de belleza.


Para el caso bajo análisis se determina que gráficamente ambos signos son mixtos, en su conformación predomina el elemento denominativo **ZYBÁ - ZIBÁ**, que a pesar de contar dichos signos con un diseño diferente y otros elementos denominativos, no le otorgan al nombre comercial solicitado la distintividad necesaria para coexistir registralmente con la marca de servicios inscrita.

En cuanto al cotejo fonético y tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, la pronunciación en los signos marcarios es parecida, no existiendo una diferenciación clara y suficiente para que el consumidor pueda distinguir el nombre comercial pretendido de la marca registrada.

En el campo ideológico, el término **ZIBÁ** es de origen persa, que traducido al español es “hermoso”, de acuerdo con el traductor de Google ubicado en el siguiente enlace: <https://translate.google.com/?hl=es&sl=fa&tl=es&text=%D8%B2%DB%8C%D8%A8%C3%A1&op=translate>, por lo que después de analizar el vocablo de esa manera, los signos en conflicto también provocan en la mente del consumidor una misma idea.

En cuanto al giro comercial, se busca proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta, comercialización, distribución de productos de belleza para uso humano, productos cosméticos, gestión, la explotación, la organización y la administración comercial de una empresa comercial, publicidad comercial de una empresa dedicada a servicios de belleza, spa, peluquería y salones de belleza; ubicado en San José, Goicoechea Guadalupe, ciento cincuenta metros sur de

Rostipollos, casa blanca colonial esquinera; con relación a los servicios protegidos en clase 44 asesoramiento sobre belleza, asesoramiento sobre cosmética, consultoría en cuidados corporales y de belleza, cuidados de belleza e higiene para personas, facilitación de información sobre belleza, servicios cosméticos, servicios de consultas relacionados con el cuidado de la piel, servicios de consultas relativas a cosméticos, servicio de tratamientos cosméticos corporales, faciales y capilares, tratamientos de belleza, tratamiento de terapia de belleza. De ahí que, considere este órgano de alzada que existe una relación directa entre el giro comercial pretendido y los servicios que protege la marca registrada, al guardar una estrecha relación en el campo de la estética, pudiendo mencionar entre otros, los tratamientos de higiene, dermatológicos, de belleza, que van destinados a personas, además de las consultas de productos cosméticos y de belleza para el cuidado de la piel. Reconociendo el mismo apelante, que el nombre comercial propuesto podría coincidir en actividades de la marca registrada.

El consumidor podría asociar el giro comercial del signo pretendido con los servicios que distingue la marca registrada, situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad del nombre comercial solicitado .

Respecto a lo indicado por la recurrente, de que no se presenta confusión o engaño entre los titulares de los distintivos marcarios, aun y cuando el nombre comercial propuesto será usado en actividades relacionadas con el nombre de la marca; cabe indicar por este Tribunal que pueden coexistir signos similares, siempre y cuando estos pretendan la comercialización de productos o servicios de una naturaleza distinta y que no vengán a generar riesgo de confusión o asociación, situación que tal y como ha sido analizada no se da con relación al nombre comercial que se

pretende proteger.

Por otra parte, respecto a la prevención de forma y fondo emitida por la autoridad registral, es menester indicar por parte de este órgano de alzada a la apelante, que el Registro de la Propiedad Intelectual, actúa basado en el principio de legalidad que se hace presente dentro de un marco de calificación que el operador jurídico debe seguir, en verificación y análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del documento que se somete para su calificación, en este caso bajo el contenido de los numerales 2 y 65 de la Ley de marcas, por lo que de no superar la solicitud esa etapa lo procedente es el rechazo de la gestión.

Sobre la jurisprudencia alegada por la apelante, cabe indicar por este Tribunal que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y el marco de calificación registral que le corresponda, por ello las resoluciones son guías, mas no lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral.

Conforme a lo expuesto, este Tribunal avala la decisión del Registro de la Propiedad Intelectual, en cuanto a rechazar el nombre comercial solicitado, ya que es similar en cuanto al elemento preponderante de la marca de servicios inscrita que es la palabra ZIBÁ, lo que produce riesgo de confusión o asociación al hacer el análisis comparativo y en ese sentido, este Tribunal es del criterio que el distintivo marcario propuesto no puede acogerse para su inscripción.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia y citas legales, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Irina Arguedas Calvo, en su condición de apoderada especial de la empresa **FRANQUICIAS DE BELLEZA Y COSMETICA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:10:48 horas del 14 de junio de 2023, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción solicitada. 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 dejarán 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: 11/01/2024 10:15 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/01/2024 08:46 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 11/01/2024 09:36 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 15/01/2024 08:21 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 11/01/2024 09:09 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

TNR: 00.43.02

NOMBRES COMERCIALES

TE: NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22