
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0020-TRA-PI



Solicitud de inscripción del nombre comercial

INVERSIONES MILU, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2015-8530)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0197-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con once minutos del veintinueve de abril de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martín**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1041-0825, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVERSIONES MILU S.A.**, de esta plaza, cédula jurídica 3-101-301675, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:49:22 horas del 16 de noviembre de 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LAS ALEGACIONES DEL APELANTE. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de setiembre del 2015, la licenciada **Melissa Mora Martín**, en



su condición antes citada solicitó la inscripción del nombre comercial para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de gestión comercial relacionados con productos nutricionales y asesoría nutricional, ubicado en San José, Sabana, 100m este y 100m norte del Gimnasio Nacional, casa amarilla esquinera; San José, Curridabat, Torre Médica, Momentum Pinares y en San José, Santa Ana, Pozos, contiguo a El Lagar; sin perjuicio de abrir otros establecimientos comerciales en cualquier punto del país”*.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:49:22 horas del 16 de noviembre de 2015, rechazó dicha inscripción por encontrarse registrado el nombre comercial **“NUTRIMERCADO”**, bajo el registro 155702, ello en virtud de determinar que entre los signos cotejados existe similitud gráfica e ideológica lo que deviene en riesgo de error o confusión y riesgo de asociación para el consumidor con relación al giro comercial y servicios que identifican, ya que tal y como se desprende del caso que nos ocupa, a pesar del alegato de la apelante de que el titular del nombre comercial inscrito no puede monopolizar los términos NUTRI y MERCADO, el Registro se encuentra obligado a proteger los signos inscritos, precisamente por la publicidad registral y seguridad jurídica que se le debe garantizar al titular marcario. Resolvió el a quo que, a pesar de que se indique por la gestionante que no pretende apropiarse de los términos NUTRI y MARKET, los mismos son parte del signo, y se debe analizar en su conjunto, por lo que todos los elementos denominativos insertados deben ser objeto de estudio. De lo anterior se evidencia que, si existe riesgo de confusión y asociación, y que la inscripción del signo solicitado provocaría una lesión a los derechos e intereses del titular registral del nombre comercial inscrito, se violenta los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la aquí apelante, no expresó agravios contra la resolución recurrida.

SEGUNDO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **MERCADEO EN SALUD INTEGRAL MSI, S.A.**, cédula jurídica 3-101-355590, el siguiente registro:

Nombre comercial: **“NUTRIMERCADO”**, registro 155702, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos nutritivos y saludables. Ubicado en la ciudad de San José, Montes de Oca, Sabanilla, del Cristo 500 suroeste y 100 este, Residencial Vía Ronda, casa, Costa Rica”*, inscrito el 12 de enero de 2006.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE LA FIGURA DEL NOMBRE COMERCIAL. El *nombre comercial* es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, del 6 de enero del 2000, que lo define como: *“... Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.”*, de ahí 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. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del *nombre comercial* tiene una función puramente distintiva, reuniendo 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 los productos, entre otros, de lo que se colige que el *nombre comercial* es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales. 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>).

Señala también la doctrina que, el nombre comercial es: “... *el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa ... El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales– pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas ...*” (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022**). En este contexto, 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.

Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada, regulan los nombres comerciales. El numeral 65 establece sobre los nombres comerciales inadmisibles y al efecto impone: “... *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 destacado en negrita no es del texto original).

De la anterior disposición se deduce, que un nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión en el mercado al público consumidor, sobre la identidad del establecimiento identificado con un nombre o sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se comercializa. Respecto a su registro, merece tener presente que conforme el párrafo segundo del artículo 67 de la citada Ley “... *El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular. ...”*

El régimen y trámites para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: “... *Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas. ...”*, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, transcrito supra. En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con los tres elementos característicos que todo signo distintivo debe cumplir; a saber: **a) su perceptibilidad**: entendida como la necesidad de que el signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo

referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **b) su distintividad:** que es la función esencial de la marca, (y en este caso del nombre comercial) y que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie, “... *Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor. ...*” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia emitida el 25 de setiembre de 1998. Proceso No. 23-IP-98) y **c) susceptibilidad de representación gráfica:** que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo.

Concluyendo y con base en lo expuesto, un nombre comercial es objeto de registración, cuando cumple con los tres requisitos anteriormente señalados y esencialmente para el caso concreto con la característica primordial de todo signo marcario, sea la distintividad, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, y asimismo diferenciar éstos con marcas inscritas que puedan estar relacionadas por los productos o servicios que protegen y distinguen con el giro o actividad del establecimiento comercial; y además, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. A pesar de no existir agravios por parte de la aquí apelante contra la resolución recurrida, este Tribunal luego de verificar el debido proceso y de

realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, y con fundamento en el principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable acoger la inscripción del signo solicitado, ya que éste no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 65 y 66 de nuestra Ley de Marcas, contrario a lo que señaló el Órgano a quo. Por cuanto analizado el expediente que nos ocupa y al corroborar que el procedimiento y aplicación de los artículos 13 y 14 del mismo cuerpo legal, y asimismo determinar que, existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas entre los signos enfrentados, por lo que no es posible que surja un riesgo de confusión o un riesgo de asociación para el consumidor al momento de apreciar los signos de mérito, no encuentra este Tribunal de Alzada razones para rechazar la inscripción del nombre comercial solicitado de conformidad con la normativa citada y como de seguido se entra a establecer.

Dicho todo lo anterior, debemos partir de que si la función principal del nombre comercial es identificar y distinguir una empresa o un establecimiento comercial determinado de otros, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, signos distintivos similares o idénticos para designar productos, servicios, empresas o establecimientos comerciales idénticos o similares, de la misma naturaleza o finalidad o íntimamente relacionados en cuanto al giro comercial. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de signos distintivos confundibles pertenecientes a distintos titulares.

Bajo esta tesis, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, situación ante la cual debe realizarse el cotejo respectivo entre éstos sea, gráfico, fonético e ideológico, hasta la identidad entre ellos, en donde resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos

o servicios que identifican el giro comercial del nombre comercial solicitado en relación con el giro y actividad del nombre comercial inscrito, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos giros comerciales, productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

A efecto de resolver el caso que nos ocupa, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos enfrentados. En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial,



sea , el cual debe ser cotejado con el nombre comercial inscrito “NUTRIMERCADO”, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 24 de su Reglamento. Debe ser dilucidado si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación a terceros y, por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegarse a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando

en cuenta la naturaleza de los productos, servicios, o giro comercial identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, el giro comercial y los servicios que protegen y distinguen.

Los nombres comerciales en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO



para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de gestión comercial relacionados con productos nutricionales y asesoría nutricional, ubicado en San José, Sabana, 100m este y 100m norte del Gimnasio Nacional, casa amarilla esquinera; San José, Curridabat, Torre Médica, Momentum Pinares y en San José, Santa Ana, Pozos, contiguo a El Lagar; sin perjuicio de abrir otros establecimientos comerciales en cualquier punto del país”*.

SIGNO REGISTRADO

“NUTRIMERCADO”

para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos nutritivos y saludables. Ubicado en la ciudad de San José, Montes de Oca, Sabanilla, del Cristo 500 suroeste y 100 este, Residencial Vía Ronda, casa, Costa Rica”*.

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción del nombre comercial solicitado por la empresa **INVERSIONES MILU, S.A.**, toda vez que los signos presentan diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su coexistencia registral:



Obsérvese, que a nivel gráfico y visual el signo solicitado emplea la estructura gramatical “**NutriMarket BIENESTAR SALUD NUTRICION Centro de Nutrición Larisa Páez**”, así como su diseño figurativo especial, en letras especiales y características en color negro y verde oscuro, con un diseño especial en cuadros color naranja con una carita feliz, rojo con un corazón y verde con la silueta de un banano, en donde además el elemento denominativo “**Centro de Nutrición Larisa Páez**”, le otorga al signo propuesto la distintividad requerida que, sin lugar a dudas, difiere del contenido puramente denominativo del nombre comercial inscrito: “**NUTRIMERCADO**”, el cual está compuesto únicamente de dicho término y que además es un signo débil que no puede de ninguna manera, impedir la inscripción de otros signos que aunque de la misma naturaleza tengan otro elemento que les dé la distintividad requerida para constituirse como un signo marcario, que los haga plenamente identificables por el público consumidor, como es el caso que ahora nos ocupa.

Del citado análisis, se evidencia que los denominativos marcarios a nivel gráfico y de diseño contienen elementos disímiles entre sí, que le proporciona la actitud distintiva necesaria al signo solicitado para poder coexistir registralmente con el inscrito.

Asimismo, obsérvese que al ejercer la pronunciación de los signos cotejados estos a nivel fonético se perciben y escuchan de manera diferente, lo cual no podría inducir a que el consumidor relacione los nombres comerciales como si fuesen del mismo origen empresarial. Lo anterior, en virtud de que como se indicó en el párrafo anterior el elemento de mayor

percepción visual para el consumidor en el nombre comercial solicitado se encuentra contenido en la expresión “**Centro de Nutrición Larisa Páez**”, por ende, lo identificará bajo ese contexto gráfico.

Ahora bien, respecto del cotejo del giro comercial de los signos enfrentados, el mismo recae en innecesario toda vez, que los signos son diferentes y el consumidor podría distinguir el giro comercial de una u otra empresa de manera acertada una vez inmersos en el mercado, lo cual, sin lugar a dudas, permite su coexistencia registral.

Finalmente, es importante recalcar que el diseño que acompaña el denominativo propuesto



, como se ha indicado líneas arriba le proporciona la carga distintiva necesaria al signo pedido, por lo que, ello permite que el consumidor perciba e identifique el giro comercial y servicios de uno u otro nombre comercial de diferente manera, por ende, es viable otorgarle protección registral. En consecuencia, no existe desde el punto de vista jurídico razón para denegar dicha solicitud, ya que el signo refutado para inscripción cuenta con la carga distintiva necesaria para poder coexistir registralmente con el signo inscrito.

En atención a lo anterior, este Tribunal, concluye que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martin**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVERSIONES MILU S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:49:22 horas del 16 de noviembre de 2015, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre



comercial solicitado, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

SETIMO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martín**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVERSIONES MILU S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:49:22 horas del 16 de noviembre de 2015, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial



solicitado, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

cdfm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM