



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-0995-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “THE VILLAGE OF HERMOSA PALMS”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2484-09)

DAYSTAR PROPERTIES MANAGEMENT S.A., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 032-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del once de enero del dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco- setecientos tres, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DAYSTAR PROPERTIES MANAGEMENT S.A**, cédula de persona jurídica número 3-101-404035, domiciliada en San José, Calle 32, Avenidas 4 y 6, casa 463 en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiséis minutos y treinta y tres segundos del veintinueve de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de marzo del 2009, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades antes dichas y en su condición de Gestora Oficiosa de la empresa **DAYSTAR PROPERTIES MANAGEMENT S.A**, presentó solicitud de registro del nombre comercial “**THE VILLAGE OF HERMOSA PALMS**”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza , para



proteger y distinguir: Condominios o suites de lujo, algunos con vista a la playa, en los cuales se brindan los servicios de limpieza y vigilancia.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas con veintiséis minutos y treinta y tres segundos del veintinueve de julio del dos mil nueve, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “... **POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada . (...)*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 13 de agosto del 2009, la representación de la empresa solicitante **DAYSTAR PROPERTIES MANAGEMENT S.A**, apeló la resolución final indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:



1.- Que el nombre comercial “**HERMOSA PALMS**”(DISEÑO), propiedad de **ELVIRIC S.A.**, se encuentra inscrito bajo el número de registro 184424, desde el 21 de enero del 2009, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a servicios de hospedaje para turismo. Ubicado en Playa Hermosa Guanacaste del Hotel el Velero, 150 metros norte. (Ver folios 69 y 70).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso en concreto se tiene que el *a quo* denegó el registro del nombre comercial “**THE VILLAGE OF HERMOSA PALMS**” por cuanto corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, habiéndose realizado el debido cotejo y análisis con el nombre comercial inscrito “**HERMOSA PALMS**”(DISEÑO), debido a que ambos protegen giros comerciales que se relacionan, por lo que se determina que existe similitud de identidad al ser el nombre comercial solicitado similar al ya inscrito, lo que podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambos nombres comerciales, afectando el derecho de elección del consumidor y minando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos. Finaliza el Registro argumentando que “...se observa que el nombre comercial propuesto *transgrede el artículo 65 y artículo 8 inciso d) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.*”(Lo subrayado en negrita es del original).

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en la apelación presentada que es evidente al analizar los elementos que constituyen ambos nombres comerciales la no existencia de confusión visual, puesto que el nombre que se solicita es



denominativo, compuesto por letras mayúsculas y el nombre comercial inscrito es mixto compuesto por los vocablos “Hermosa Palms” en letra cursiva acompañado del dibujo de unas Palmeras. Además alega que los sonidos que la producen conllevan una disimilitud entre ambos términos, siendo el efecto sonoro sustancialmente diferente, por lo tanto no es posible que exista alguna confusión auditiva entre estos, y en cuanto a la confusión ideológica el significado es completamente diferente, no existiendo por lo tanto similitud gráfica, fonética e ideológica entre ambos nombres comerciales y pudiendo coexistir registralmente. Por último agrega la parte apelante que a pesar de que ambas denominaciones protegen nombres comerciales, los servicios que resguardan son completamente diferentes, protegiendo el nombre comercial registrado un Hotel y el que se pretende inscribir un condominio, siendo que son establecimientos completamente diferentes, no concurriendo posibilidad de confusión entre los consumidores con relación a los nombres comerciales anteriormente mencionados.

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DISTINTIVIDAD. 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.

Este Tribunal, en el voto 276-2007 de las doce horas con quince minutos del 16 de agosto de 2007 señaló que “...el *nombre comercial* es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial y distinguir su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, *nombre comercial* es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal como se infiere de la definición establecida en el artículo 2º de la Ley de Marcas, al estipular que el *nombre comercial* es un “**Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado**”.

Bajo esa misma línea de pensamiento, 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>), de lo que se deduce 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.

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. Tales nociones son las que revelan que el objeto del **nombre comercial**, de acuerdo con las definiciones dadas por la doctrina en general y el artículo 2º de la Ley de Marcas en particular, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose 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 productos, ubicación geográfica, etcétera, lo que le permite a la empresa ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

Ahora bien, los artículos 64 y siguientes de la Ley de Marcas, regulan los **nombres comerciales**. Teniendo como supuesto (porque así lo es), que el régimen y trámites para la protección de un **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero sin soslayar que, en lo que se refiere al examen relativo a la **admisibilidad** o no de un nombre comercial, las normas que deben ser aplicadas son los numerales 2º (ya transcrito) y 65 de la Ley de Marcas, diciendo éste lo siguiente:



“... 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, un **nombre comercial** puede ser objeto de registración cuando cumple a cabalidad con todos los siguientes elementos: **a) perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); **b) distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); **c) decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y **d) inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas).

De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el **nombre comercial** que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clase de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos, sea única y exclusivamente para marcas.

La prohibición de inscribir signos que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el principio de la no confusión, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “fuerza distintiva”. El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual, el



auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen, la legislación marcaria y de otros signos distintivos, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el signo que genere algún significativo riesgo de confusión en el público consumidor; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita **“THE VILLAGE OF HERMOSA PALMS”**, con el nombre comercial inscrito **“HERMOSA PALMS” (DISEÑO)**, este Tribunal considera que efectivamente, el signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos. En cuanto a este último, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un nombre comercial cuando: *“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 subrayado no es del original).

En el presente caso, entre el nombre comercial solicitado **“THE VILLAGE OF HERMOSA PALMS”** y el nombre comercial inscrito **“HERMOSA PALMS” (DISEÑO)**, hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente en su elemento preponderante, sea **“HERMOSA PALMS”**, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, ya que dicho término es el componente principal de los nombres comerciales enfrentados, al ser éste el que causa mayor impacto en la mente del consumidor y además, por ser la única forma de recordar la actividad o giro que



protegen los referidos nombres comerciales, con lo cual, tal y como lo señala la resolución recurrida, denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración, ya que sendos signos distintivos coinciden en un todo en cuanto al término preponderante que los conforma, a saber: **“HERMOSA PALMS”**.

Con relación al cotejo gráfico, fonético e ideológico, comparte este Tribunal el análisis y fundamentación dados por el órgano a quo en la resolución aquí recurrida, en este último caso en que ambos signos remiten a una misma idea, ya que el nombre comercial solicitado, ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene el nombre comercial inscrito, sea, el término conceptual **“HERMOSA PALMS”**, para proteger y distinguir establecimientos comerciales dedicados a un idéntico giro comercial, sea “servicios de hospedaje en la playa”, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales a un mismo origen empresarial.

Así las cosas, puede precisarse que el signo distintivo propuesto como nombre comercial **“THE VILLAGE OF HERMOSA PALMS”** que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misión del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, en cuanto a signos



distintivos se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento comercial.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el **a-quo** en su disposición de denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentada por la empresa **DAYSTAR PROPERTIES MANAGEMENT S.A**, pero no con el artículo 8 inciso d) el cual es incorrecto e inaplicable para los nombres comerciales, sino con fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación al nombre comercial inscrito **“HERMOSA PALMS”(DISEÑO)**, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que el nombre comercial solicitado **“THE VILLAGE OF HERMOSA PALMS”**, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referida por la ley conforme se indicó, sean los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación pero por nuestras razones, interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DAYSTAR PROPERTIES MANAGEMENT S.A**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiséis minutos y treinta y tres segundos del veintinueve de julio del dos mil nueve, la cual debe confirmarse.



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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DAYSTAR PROPERTIES MANAGEMENT S.A**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiséis minutos y treinta y tres segundos del veintinueve de julio del dos mil nueve, la cual debe confirmarse. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES:

- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.
- IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE PROPUESTO.