

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0054-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “INFINITY PASSION FOR PILATES (DISEÑO)”

NURIA CECILIA ÁLVAREZ PEÑA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 10613-2016)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0370-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del veintiséis de julio de dos mil diecisiete.

Visto el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, abogado, vecino de Cartago, portador de la cédula de identidad 3-304-085, en su condición de apoderado especial de la señora NURIA CECILIA ÁLVAREZ PEÑA, instructora de pilates, vecina de Heredia, portadora de la cédula de identidad 1-558- 415, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:12:34 horas del 30 de noviembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de octubre de 2016 por el Lic. Ricardo Vargas Aguilar de calidades antes indicadas y en su

condición dicha, solicitó el registro del nombre comercial



para proteger y

distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a la enseñanza y formación en el deporte de pilates. Ubicado en Heredia, San Joaquín de Flores, 175 metros al norte de Autos los Amigos*”.

SEGUNDO. Mediante resolución de las 09:12:34 horas del 30 de noviembre de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Lic. Vargas Aguilar, en su condición de representante de la señora Nuria Cecilia Álvarez Peña, interpuso para el 22 de diciembre de 2016 el recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:28:03 horas del 9 de enero de 2017, resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo ...*”.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. 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 Industrial, se encuentra inscrito el siguiente signo marcario:



1. Marca de servicios registro # 99824; titular: Imagen Satelital S.A.,
Con fecha de vencimiento 17/2/2017 (periodo de gracia hasta 17/8/2017). (ver folio 08).



2. Marca de servicios registro # 162783; titular: Imagen Satelital S.A.
Con fecha de vencimiento 28/9/2016 (periodo de gracia hasta 28/3/2017). (ver folio 10).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada al ser inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con los signos inscritos, al existir similitud gráfica, fonética e ideológica, con lo cual se podría generar un riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor ya que busca proteger un giro comercial relacionado con los servicios registrados, lo cual puede afectar el derecho de elección de los consumidores, como también socavar el esfuerzo realizado por los empresarios por distinguir los servicios que se desean proteger a través de su registración. En consecuencia, se transgrede el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la señora Álvarez Peña, en su escrito de agravios señaló que;

- 1.- Que la instrucción en Pilates es la actividad principal y única del establecimiento comercial.
- 2.- El nombre comercial solicitado tiene su propio significado, tanto en el color morado como en el diseño de los 6 círculos de colores en la parte inferior que significan los 6 principios de Pilates; dado que, por medio del diseño con identidad propia, trata de no confundir al

consumidor y más bien trata de llevar al consumidor al reconocimiento del establecimiento comercial y los servicios que brinda. (folio 32). 3.- No hay similitudes graficas entre los diseños de los signos cotejados. 4.- Que el estilo de las letras, su pronunciación y significado son totalmente diferentes, además la marca solicitada viene acompañada de las denominaciones “Passion for Pilates” 5.- Que es imposible que los consumidores logren asociar las marcas en conflicto, ya que las marcas “INFINITO” siempre han sido conocidas por ser parte de un canal de televisión. 6.- Las marcas se enfocan en consumidores totalmente distintos, canales de distribución diferentes. 7.- Que debe aplicarse el principio de especialidad. 8.- Que debe darse la coexistencia registral. Por lo anterior, solicita se continúe con el trámite de registro del nombre comercial “INFINITY PASSION FOR PILATES (DISEÑO)” propuesto por su mandante.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Previo en emitir nuestras consideraciones de fondo, cabe señalar que La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, tiene como finalidad proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir los diferentes productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, entre los cuales se destacan los nombres comerciales, que conforme al artículo 2 de dicha Ley, es definido como: “... *Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: ... Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. ...*”.

En este sentido, la protección de un 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 y lo distinga de otros.

Ahora bien, al momento de ser examinada la solicitud por parte del calificador registral, éste es quien verificará que la propuesta (nombre comercial) cumpla conforme a ese análisis, que sea original, único e innovador y pueda distinguirse con respecto a otros competidores dentro del mercado, para así obtener la protección registral. En consecuencia, que no se incurra en las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 65° de la Ley de Marcas y Otros Signos


Distintivos, que dice: “... *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.*”,


Del citado numeral se desprende la admisibilidad de un signo marcario (nombre comercial), cuando este sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes con un mismo giro comercial y por ende al consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen de los productos o servicios que adquiere por medio de las distintas empresas comerciales.

Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que expresa: “*La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*”, actividad que es ejercida por la Administración registral, a la hora que se realiza la calificación registral por parte del operador jurídico.


Para el caso bajo examen, se desprende que el Registro de la Propiedad Industrial procedió a denegar la solicitud del nombre comercial “INFINITY PASSION FOR PILATES (DISEÑO)” presentado por el Lic. Ricardo Vargas Aguilar, en su condición de apoderado especial de la señora NURIA CECILIA ÁLVAREZ PEÑA, en virtud de determinar su inadmisibilidad dada la similitud contenida con los registros inscritos propiedad de la compañía IMAGEN SATELITAL S.A. Sin embargo, este Tribunal no comparte el razonamiento esbozado por él

Registro de instancia, en la resolución venida en Alzada en consideración al siguiente análisis:

Tal y como se desprende del expediente las marcas de servicios  registro 99824; tiene fecha de vencimiento al 17 de febrero de 2017 y su periodo de gracia corre hasta 17 de

agosto 2017 (v.f 08), y la marca  registro 162783; cuenta con fecha de vencimiento 28 de septiembre de 2016 y un periodo de gracia al 28 de marzo de 2017 (v.f 10), ambas propiedad de la compañía IMAGEN SATELITAL S.A. En este sentido, queda claro de los autos y las certificaciones expedidas por este Tribunal Registral Administrativo y visibles de folios 37 al 40 del legajo de apelación instruido por este Órgano de alzada, que a la fecha el registro 162783 se encuentra vencido.

Así las cosas, este Tribunal estima que el análisis debe proceder únicamente con relación a la

marca de servicios  registro 99824; en clase 41 internacional, que protege: “*Servicios de educación y esparcimiento*”, en este sentido, es importante destacar que el cotejo realizado se ha hecho en torno a un nombre comercial, el cual difiere de la naturaleza jurídica de las marcas, siendo que el nombre comercial se encuentra limitado a un establecimiento fijo cuya protección es diferente al ámbito de protección que contempla a una marca la cual no se encuentra sujeta a un punto comercial, sino que su distintividad de forma dinámica abarca todo el territorio nacional, y eventualmente en el extranjero.

Por otra parte, la similitud de una parte denominativa de los signos, debe contrastarse, no solo con la naturaleza distinta respecto de una marca de servicios y un nombre comercial como el solicitado, sino también en relación con la especificidad del giro comercial solicitado (instrucción de Pilates), el cual puede individualizarse sin posibilidad de confusión respecto de

los servicios protegidos por la única marca “infinito” que a la fecha está vigente, sea el registro 99824, que protege de forma genérica, en clase 41 servicios de educación y esparcimiento.

Además de las diferencias gráficas que los signos cotejados presentan, se adjunta las denominaciones “*Passion for Pilates*”, lo cual en un análisis de conjunto permiten diferenciar aún más de los signos cotejados. Asimismo, obsérvese que tal y como se desprende de los diseños empleados:



solicitado y



que se encuentra inscrito,

ambos difieren entre sí, ya que el signo propuesto utiliza una gran diversidad de elementos entre ellos; letras, figuras y colores que en su conjunto le proporciona una alta carga diferencial con relación al registro que se encuentra inscrito, proporcionándole aptitud distintiva.

Así las cosas, y tomando en cuenta el principio de especialidad, y dadas las razones anteriores, se debe decir que, en este caso, si cabe la posibilidad de coexistencia, por lo que debe revocarse la resolución venida en apelación para que en su lugar se ordene la continuación de los trámites de la presente solicitud de inscripción.

Por las consideraciones dadas lo procedente es declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Ricardo Vargas Aguilar, abogado, apoderado especial de la señora NURIA CECILIA ÁLVAREZ PEÑA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:12:34 horas del 30 de noviembre de 2016, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la presente solicitud del nombre comercial “INFINITY PASSION FOR PILATES (DISEÑO)”.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 del 31 de agosto de 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 el Lic. Ricardo Vargas Aguilar, abogado, apoderado especial de la señora NURIA CECILIA ÁLVAREZ PEÑA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:12:34 horas del 30 de noviembre de 2016, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la presente solicitud del nombre comercial “INFINITY PASSION FOR PILATES (DISEÑO)”. 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.** –

Rocío Cervantes Barrantes

Katty Mora Cordero

Leonardo Villavicencio Cedeño

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.
