

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0131-TRA-PI



Solicitud de inscripción del nombre comercial:

SOCIEDAD DIGITAL R.H.T. SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-11973)

Marcas y otros Signos


VOTO 0384-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas del veintisiete de junio del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Hamdan Rasmi Abedel Rahman Abu Awad Khraiwish**, mayor, soltero, comerciante, cédula de identidad número 8-0090-0812, vecino de San José, Escazú, San Rafael, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SOCIEDAD DIGITAL R.H.T. SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número 3-101-666996, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Cartago, Concepción de Tres Ríos, del Liceo Franco Costarricense, 100 metros al oeste y 150 metros al norte, Condominio Barlovento, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:36:52 horas del 13 de febrero del 2108.


RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de diciembre del 2017, el señor **Hamdan Rasmi Abedel Rahman Abu Awad Khraiwish**, de

calidades y condición dicha, solicitó la inscripción del signo  como nombre comercial para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a organizar y celebrar festivales musicales, eventos artísticos y musicales, diversión y entretenimiento”.

SEGUNDO. Que al ser las 14:52:23 horas del 20 de diciembre del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, dicta prevención de forma y de fondo de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo, que entre otras cosas, indica a la representación de la empresa solicitante, que en el Registro se encuentra inscrita la marca de



servicios  bajo, el registro 245058, propiedad de la señora María Raquel Hidalgo Fonseca, que protege en clase 41 de la nomenclatura internacional “servicios, de un grupo Musical”. Aduce, que las partes comparten el elemento distintivo JERUSALEM, por lo que presentan una similitud gráfica, fonética, e ideológica, y protegen los mismos servicios y el mismo giro comercial-restauración- así como servicios y giros relacionados, no pueden coexistir en forma pacífica en el mercado, ya que estarían lesionando los intereses de los consumidores de conformidad con el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que la representación de la **SOCIEDAD DIGITAL R.H.T. SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de enero

del 2018, contesta las objeciones señaladas en el auto de prevención indicado, y manifiesta entre otras cosas, “Objeción de fondo: Se aclara que el establecimiento comercial **se limitará a la organización y celebración de festivales musicales y eventos musicales**”. (negrita no es del original).

CUARTO. Mediante resolución final dictada a las 13:36:52 horas del 13 de febrero del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “**Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”, porque el nombre comercial propuesto se encuentra dentro de las prohibiciones del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (negrita es del original).

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Hamdan Rasmi Abedel Rahman Abu Awad Khraiwish**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la **SOCIEDAD DIGITAL R.H.T., SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso el 20 de febrero del 2018, recurso de apelación en contra de la resolución antes referida, y mediante auto de las 10:26:25 horas del 27 de febrero del 2018, dispuso admitir el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.


SEXTO. 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, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, 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 inscrita a nombre de la señora **María Raquel Hidalgo Fonseca**, la marca



de servicios , desde el 24 de julio de 2015, hasta el 24 de julio del 2025, bajo el registro 245058, en clase 41 de la nomenclatura internacional, que protege y distingue, “servicios, de un grupo musical”.


SEGUNDO. EN CUANDO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, la representación de la **SOCIEDAD DIGITAL R.H.T., SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó el nombre comercial



para proteger y distinguir, “un establecimiento comercial dedicado a la organización y celebración de festivales musicales y eventos musicales, ubicado en San José, de la Prensa Libre, 75 metros al este costado Bar La Terraza. En la publicidad registral existe la marca de servicios



, que protege y distingue, “servicios, de un grupo musical”, en clase 41 de la nomenclatura internacional.

El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, admitió la modificación propuesta por el representante de la empresa solicitante (ver resultando tercero de la presente resolución), y consecuentemente, rechaza la solicitud presentada porque resulta semejante, gráfica, fonética e ideológicamente, con el signo registrado, en cuanto al elemento distintivo JERUSALEM, los elementos denominativos (music fest y grupo), son de uso común. Además, porque el giro comercial del nombre propuesto organización y celebración de festivales musicales y eventos

musicales y los servicios de la marca inscrita son de un grupo musical, por lo tanto, comparten un mismo consumidor pues se trata de la misma actividad relacionada con la música, el consumidor podría hacer una asociación empresarial.

Por su parte, el representante de la empresa solicitante apela argumentando que, **1.-** Son servicios diferentes ya que la marca inscrita es un grupo musical contrario al giro comercial de su representada. Utiliza las instalaciones para que diversos grupos musicales puedan brindar sus servicios al público. **2.-** No existe similitud entre los logos que distinguen el nombre comercial de su representada y la marca registrada. **3.-** Aduce que fonéticamente es imposible que genere confusión al consumidor porque éste identifica la actividad por los elementos “MUSIC FEST” y tiene claro que es un “festival musical”, a un festival musical se presentan diversos grupos musicales.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En cuanto a los agravios expuestos por la apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos. En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, el cual debe ser cotejado con la marca inscrita, 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 artículo 24 de su Reglamento. Debe ser dilucidado si la coexistencia de los signos enfrentados, pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros y, por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los citados artículos se advierte que, en la protección de los derechos de los titulares de signos distintivos, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“[...] 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 [...]” (ver Artículo 1 de la Ley Marcas)”. (destacado en negrita no es del original).

Al enfrentar dichos signos, tal y como lo establece el artículo 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual permite calificar las similitudes y diferencias entre los distintivos en discusión, se determina que los signos cotejados tienen una estructura gramatical similar. Nótese que el nombre comercial solicitado **JERUSALEM MUSIC FEST (diseño)**, contiene una evidente similitud gráfica dado que comparte el elemento preponderante **JERUSALEM**, de la marca inscrita “**GRUPO JERUSALEM (diseño)**, en donde el término **MUSIC FEST**, es una expresión de uso común, sobre la cual no existe protección registral, y el diseño de una nota musical (corchea), refuerza conceptualmente el giro comercial que se intenta amparar, en este caso, un establecimiento comercial dedicado a la organización y celebración de festivales musicales y eventos musicales, y la figura de un semicírculo, los cuales no le agregan al signo la suficiente distintividad para que sea percibido de manera diferente. Por su parte, la palabra **GRUPO** de la marca inscrita, es un término de uso común necesario en el comercio, y el diseño de una cruz grande y cuatro cruces pequeñas, acentúa el término **JERUSALEM**, que es el que sobresale en el distintivo registrado.

Partiendo de lo anterior, desde la óptica fonética, merece recordar que lo que más llama la atención de los consumidores es la parte denominativa, sea, el término empleado “**JERUSALEM**”, siendo este el elemento de mayor percepción y que hace alusión a que los signos provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma dicción, constituyéndose este componente como la parte preponderante del signo y en este caso el factor tópico de cada uno de los signos.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba la palabra “**JERUSALEM**” evocan una misma idea o concepto

en la mente del consumidor, por lo que este relacionaría el giro comercial del signo solicitado de manera directa con los servicios que comercializa la titular del registro inscrito **“GRUPO JERUSALEM (diseño)”**.

En virtud del análisis realizado, y de conformidad con lo que establece el artículo 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, existen más semejanzas que diferencias.

Aunado a lo anterior, adviértase, que en lo que interesa el signo inscrito protege en clase 41 de la nomenclatura internacional, **“servicios de un grupo musical”** (folio 6 del expediente principal), y el signo propuesto pretende la protección de **“un establecimiento comercial dedicado a la organización y celebración de festivales musicales y eventos musicales, ubicado en San José, de la Prensa Libre, 75 metros al este, costado Bar La terraza”**, (folio 12 del expediente principal), tal y como se desprende los servicios se encuentran dentro de la misma actividad mercantil relacionada con la música, por lo que el consumidor podría entrar en confusión, y por consiguiente, asociar el origen empresarial del giro comercial del signo a proteger respecto a los servicios que ampara la marca inscrita. De ahí, que considera esta Instancia de alzada que el alegato de la representación de la empresa apelante, respecto a que se trata de servicios diferentes ya que la marca inscrita es un grupo musical contrario al giro comercial del signo a proteger, no es admisible, toda vez, que los servicios del signo inscrito y la actividad comercial del distintivo solicitado coinciden, dado que tratan sobre un mismo objeto, la música.

En cuanto al alegato que expone el representante de la empresa apelante, sobre que, no existe similitud entre los logos que distinguen el nombre comercial de su representada y la marca registrada. Sobre este aspecto, es importante indicar que, si bien cierto, los logos de los signos confrontados son distintos, también es cierto, que éstos no tienen supremacía sobre la parte denominativa. Obsérvese, que de la pauta de la visión de conjunto el elemento que prevalece en los signos mixtos inscrito y solicitado es la expresión **“JERUSALEM”**, por ende, es el que debe ser comparado, tal y como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial. Con relación a los signos

mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 320-IP-2014, Quito 3 días del mes de junio del año dos mil quince, dice:

“[...] Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico”.

En relación al agravio que plantea la empresa apelante, que fonéticamente es imposible que genere confusión al consumidor porque éste identifica la actividad por los elementos “MUSIC FEST” y tiene claro que es un “festival musical”, a un festival musical se presentan diversos grupos musicales, el mismo no es admisible. Ello, porque al confrontar los signos como se ha indicado líneas arriba el elemento preponderante es “JERUSALEM” evoca una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que este relacionaría el origen empresarial de uno y otro signo, ya que los servicios de la marca registrada y el giro comercial del distintivo propuesto pueden ser relacionados o asociados, éstos se complementan por referirse a la música.

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto, presentado por la empresa **SOCIEDAD DIGITAL R.H.T., SOCIEDAD ANÓNIMA**, generaría riesgo de confusión con respecto al distintivo marcario inscrito, dado la semejanza existente en el elemento preponderante, y la relación existente entre los servicios y el giro comercial que se pretende proteger, respecto al inscrito.

Así las cosas, resulta importante señalar en este escenario, que una vez registrado un signo y hasta tanto no haya sido cancelado, el mismo goza de la protección registral conforme lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no puede aceptarse la

inscripción de nuevos signos que contraríen otro inscrito en violación como es el caso que se conoce, del artículo 2 y 65 de la ley de rito en perjuicio del consumidor, la libre competencia y los derechos inscritos, esto a efecto precisamente de garantizar los objetivos del sistema marcario dados en el artículo 1 de la Ley de Marcas supra citado. Por lo que es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Hamdan Rasmi Abedel Rahman Abu Awad Khraiwish**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SOCIEDAD DIGITAL R.H.T. SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:36:52 horas del 13 de febrero del 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial “**JERUSALEM MUSIC FEST (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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Hamdan Rasmi Abedel Rahman Abu Awad Khraiwish**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SOCIEDAD DIGITAL R.H.T. SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:36:52 horas del 13 de febrero del 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial “**JERUSALEM MUSIC FEST (diseño)**”. Se da por agotada la vía administrativa.

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.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Cordero Mora

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora

Quien suscribe, Ilse Mary Díaz Díaz, en calidad de Presidenta a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Guadalupe Ortiz Mora, estuvo presente en la votación de este asunto, sin embargo no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de vacaciones legales. San José 30 de agosto de 2018.-

DESCRIPTORES

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22