

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2005-0254-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “COMERCIAL PARQUE LA PAZ”

Amin Majchel Piszcz, Apelante

Registro de Propiedad Industrial, (Expediente de origen N° 5516-04)

VOTO N° 48-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las diez horas del seis de marzo de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Amin Majchel Piszcz**, mayor de edad, casado una vez, Ingeniero Industrial, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-713-618, en su calidad de representante judicial y extrajudicial, con facultades de *Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma*, de la sociedad “**Inmobiliaria Lafein Sociedad Anónima**”, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-340411, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y ocho segundos del cuatro de febrero de dos mil cinco.

RESULTANDO:

1°.- Que mediante el memorial presentado el veintisiete de julio de 2004 ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Amin Majchel Piszcz**, en representación de la sociedad “**Inmobiliaria Lafein Sociedad Anónima**”, formuló las diligencias indicadas en el acápite anterior, con el propósito de que ese Registro procediera a la inscripción del nombre comercial “**COMERCIAL PARQUE LA PAZ**”, en **Clase 00** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir una “*...Edificación con varios locales comerciales para alquilar, ubicados en San José, carretera a Desamparados, Parque La Paz*”.

2°.- Que la Subdirectora del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y ocho segundos del cuatro de febrero de dos mil cinco, dispuso: ***"POR TANTO: / Con base en las razones expuestas y citas***

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada. / NOTIFÍQUESE...".

3º.- Que inconforme con dicho fallo, el señor **Amin Majchel Piszcz** planteó en su contra los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, alegando, en términos generales, que hubo incongruencias en el estudio de la solicitud de inscripción del nombre comercial que interesa, por cuanto la objeción que formuló el Registro antes del dictado de la resolución apelada, se fundamentó en los artículos 3º y 65 de la Ley de Marcas, mientras que en esa resolución se sustentó el rechazo de esa inscripción en los artículos 8º y 14 de ese mismo cuerpo legal. Asimismo, alegó que el nombre solicitado, “COMERCIAL PARQUE LA PAZ”, no es similar al nombre comercial “LA PAZ CENTRO COMERCIAL”, ya que mientras el primero hace referencia a un lugar geográfico, el segundo se refiere más bien a un estado de armonía, concordancia o amistad, por lo que resulta diferentes y con su uso no se provoca confusión alguna.

4º.- 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER: Este Tribunal requirió, con el carácter de prueba para mejor proveer, el documento aludido en la resolución dictada a las diez horas con treinta minutos del veinticinco de enero del año en curso, que estando visible a folio 38, se ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: En ausencia de un elenco de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como únicos Hechos con tal carácter, los siguientes: **Primero:** Que el señor **Amin Majchel Pizsk**, es el Presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la sociedad “**Inmobiliaria Lafein Sociedad Anónima**”, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-340411 (ver folio 2). **Segundo:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito, bajo el registro número **96973**, cuyo titular es la empresa “Inversiones Hoy Fuerte, Sociedad Anónima”, el nombre comercial “**LA PAZ CENTRO COMERCIAL**”, para distinguir y proteger una edificación que contiene varios locales comerciales para alquilar o vender, situada en San José, en Calle 13, Avenida 22, al frente de las piscinas de Plaza González Víquez (ver folio 38).

TERCERO: 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.

CUARTO: EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: El señor **Amin Majchel Pizsk**, en representación de la sociedad “**Inmobiliaria Lafein Sociedad Anónima**”, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial procediera a la inscripción del nombre comercial “**COMERCIAL PARQUE LA PAZ**”, en **Clase 00** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir una edificación con varios locales comerciales para alquilar, ubicados en San José, carretera a Desamparados, en las inmediaciones del Parque de la Paz.— El citado Registro, en la resolución apelada que ahora se examina, estimó que el distintivo “**COMERCIAL PARQUE LA PAZ**” no era susceptible de ser inscrito ni de convertirse en un signo distintivo protegido, por estar ya inscrito el nombre comercial “**LA PAZ CENTRO COMERCIAL**”, por lo que su eventual coexistencia podría provocar un riesgo de confusión entre uno y otro signo, de conformidad con el literal a) del artículo 8º de la Ley de Marcas. El caso bajo examen, entonces, amerita proceder al análisis de la aptitud distintiva del nombre comercial solicitado.

QUINTO: EN CUANTO A LOS SIGNOS DISTINTIVOS: Los *signos distintivos* son, en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los

productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, los signos distintivos incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17; puede consultarse en la biblioteca de este Tribunal).— Entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el ejercicio de su actividad mercantil, se encuentran, en un mismo nivel jurídico, las **marcas**; los **nombres comerciales**; los **emblemas**; las **expresiones o señales de publicidad comercial** (conocidas también como **señales de propaganda**); las **denominaciones de origen**; y las **indicaciones de procedencia** (Véase en igual sentido a FLORES DE MOLINA, *op.cit.*, pp. 16-20, y pp. 41-45), y son estos los mismos signos distintivos que prevé y regula en este país la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2002; “Ley de Marcas”, en adelante). Restaría agregar que como un signo debe tener capacidad distintiva, no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud, ya sea porque se trata de **términos descriptivos** que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien de **términos genéricos** que se emplean en el lenguaje común o técnico, para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse, elementos todos que son, en gran medida, los motivos básicos para la **inadmisibilidad** de la inscripción de un determinado **signo**. 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 “*fuera 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 marcaría, 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; 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.

SEXTO: EN CUANTO AL NOMBRE COMERCIAL: El ***nombre comercial*** es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue 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. 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 /EpyAuVFpIAWdWFYapo.php>).— La protección del ***nombre comercial***, se fundamenta en la circunstancia de que ese 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, 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. De esto 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 mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.— Ahora bien, dando por supuesto que el régimen y trámites para la protección del ***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 de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas: “*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*”.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SÉPTIMO: EN CUANTO A LA ADMISIBILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL QUE INTERESA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE: Como primera circunstancia que llama la atención de este Tribunal, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud formulada por el señor **Amin Majchel Pisz**k, en representación de la sociedad **“Inmobiliaria Lafein Sociedad Anónima”**, de la inscripción de **“COMERCIAL PARQUE LA PAZ”**, en **Clase 00** del nomenclátor internacional, como un **nombre comercial**, fundamentándose para ello, no en el recién citado artículo 65 de la Ley de Marcas, sino en el numeral 8, inciso a, ibídem, limitándose a razonar que ese signo no era susceptible de protección registral porque se encontraba inscrito el nombre comercial **“LA PAZ CENTRO COMERCIAL”**, *“...cuyo giro es el mismo de la marca [sic] solicitada”*, deduciéndose de la muy lacónica resolución bajo estudio, que en criterio del órgano registral, la eventual coexistencia del nombre solicitado podría provocar un riesgo de confusión entre uno y otro signos aludidos, de conformidad con el literal a) del artículo 8° de la Ley de Marcas.— Frente a tales criterios, los agravios del apelante fueron, además de lo anterior, que el nombre **“COMERCIAL PARQUE LA PAZ”**, no es similar al nombre comercial **“LA PAZ CENTRO COMERCIAL”**, ya que mientras el primero hace referencia a un lugar geográfico, el segundo se refiere más bien a un estado de armonía, concordancia o amistad, por lo que resulta que ambos signos son diferentes, y con su uso no se provoca confusión alguna. Al respecto, lleva la razón el apelante.— Por una parte, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentó incorrectamente el sustento normativo por el cual negó la inscripción del nombre comercial en análisis, al hacer alusión al numeral 8° de la Ley de Marcas, pues debió haberlo hecho según la regla establecida en el artículo 65 de esa Ley. Este defecto de la resolución venida en alzada, debe ser aunado a que el signo **“COMERCIAL PARQUE LA PAZ”**, determina un nombre comercial que si bien estaría conformado por palabras, si se quiere de uso común, vistas globalmente no se constituyen en un signo contrario a la moral o al orden público, o en uno susceptible de causar confusión sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo al negocio que se identificaría con ese nombre, todo lo cual se exige en el artículo 65 del mismo cuerpo legal, a los efectos de admitir un nombre comercial como apto para su protección registral. De tal manera, en el presente caso, visto en sí mismo, el signo aludido resulta que no es contrario a la normativa vigente.— Por otra parte, de la solicitud de registro bajo examen, se tiene que el signo solicitado, **“COMERCIAL PARQUE LA PAZ”**, estaría protegiendo y distinguiendo una edificación con varios locales comerciales para alquilar, ubicada en San José,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

carretera a Desamparados, en las inmediaciones del Parque de la Paz, en tanto que el nombre comercial inscrito, **“LA PAZ CENTRO COMERCIAL”**, distingue y protege, también una edificación que contiene varios locales comerciales para alquilar o vender, ubicada asimismo en San José, pero en este caso, en Calle 13, Avenida 22, al frente de las piscinas de Plaza González Víquez. Como se puede inferir de la zona geográfica en que uno y otro signo se utilizarían, considera el Tribunal por voto de mayoría, al contrario de lo apreciado por el a quo, que no parece que pudiese darse alguna suerte de riesgo de confusión entre ambos, porque el solicitado goza de la suficiente distintividad, como para que un eventual consumidor medio pueda darse una correcta idea del lugar en donde se ubica el establecimiento, y para diferenciarlo del signo ya inscrito, toda vez que está claro que por tratarse el “Parque de la Paz” de una zona pública, demanial, de varias hectáreas, destinada al esparcimiento y distracción familiar, y de clara ubicación geográfica hacia el Sur del casco central de la Ciudad de San José, el signo solicitado se vincularía a ese lugar, lo que no ocurriría en el caso del nombre comercial inscrito, que está ligado, indefectiblemente, a la “Plaza González Víquez”, al final Sur del llamado “Paseo de los Estudiantes”, que es el derrotero de la Calle 9 de esa misma Ciudad de San José, de la Avenida 6 hasta la 16.— De este ejercicio resulta que el nombre comercial **“COMERCIAL PARQUE LA PAZ”** tendría una identidad propia, que lo hace diferente a otros y, en lo que interesa, del nombre **“LA PAZ CENTRO COMERCIAL”**, porque el consumidor medio puede distinguirlo eficazmente de otros de sus competidores en el mercado, evitándose así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En definitiva, en el caso del signo solicitado, se tiene que su eventual inscripción no quebrantaría lo establecido en la Ley de Marcas, pues cumple con el requisito de *distintividad* requerida.—

OCTAVO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO: En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, y citas de ley y de doctrina que anteceden, por mayoría se deberá declarar con lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y ocho segundos del cuatro de febrero de dos mil cinco, la cual se deberá revocar, para disponer que en su lugar, deberá el Registro de la Propiedad Industrial continuar el trámite de inscripción del nombre comercial **“COMERCIAL PARQUE LA PAZ”**, en **Clase 00** del nomenclátor internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere.— El Juez Rodríguez Jiménez salva el voto.—

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, por mayoría se declara CON LUGAR el *Recurso de Apelación* interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y ocho segundos del cuatro de febrero de dos mil cinco, la cual la cual en este acto SE REVOCA. En su lugar, se dispone que Registro de la Propiedad Industrial deberá continuar el trámite de inscripción del nombre comercial “**COMERCIAL PARQUE LA PAZ**”, en **Clase 00** del nomenclátor internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere.— El Juez Rodríguez Jiménez salva el voto.— 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.**—

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez

Voto Salvado del Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Los artículos 64 y siguientes de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos número 7978 del 6 de enero del 2000 publicada en la Gaceta número 22 del 11 de febrero del año antes indicado, regula los nombres comerciales. En lo que a nombres inadmisibles se refiere, el numeral 65

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

preceptúa que “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.”

De la anterior disposición se deduce, y en lo que nos interesa, que la figura jurídica de comentario no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión, en los círculos comerciales o el público, sobre la identidad de la empresa o establecimiento identificado con ese nombre o sobre la procedencia empresarial de los correspondientes servicios comercializados.

Lo antes dicho coincide con la definición que de nombre comercial nos brinda el artículo 2 de la Ley de comentario, al indicar que consiste en un “Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.”

De lo visto hasta este momento se deduce claramente, que la figura en estudio debe tener un carácter distintivo, que permita diferenciar en forma clara el nombre comercial de una empresa del de otra, a efectos de que no exista confusión por parte del consumidor sobre la verdadera identidad del correspondiente establecimiento, protegiéndose a su vez al titular de cualquier eventual competencia desleal que en su perjuicio puede llevarse a cabo.

Bajo tales supuestos, analizados tanto el nombre propuesto “Comercial Parque La Paz” así como el previamente inscrito en el Registro “La Paz Centro Comercial”, el Juez que suscribe es del criterio, que entre ambas denominaciones existe semejanza gráfica, fonética e ideológica.

Gráfica, porque a simple vista, ambas denominaciones son parecidas, al contar con varios vocablos comunes, concretamente “Comercial” y “La Paz”. Fonética, al existir similitud en su pronunciación y por ende en su sonoridad y audición. Ideológica, porque ambos nos dan el mismo concepto o idea, sea, son centros de comercio.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Si a lo anterior le sumamos, que tanto la denominación registrada como la que se pretende inscribir, se refieren al mismo giro de servicios, ya que ambas identifican edificaciones que contienen locales comerciales para alquilar; además de encontrarse localizadas geográficamente en zonas relativamente cercanas de la provincia de San José, como lo son, “Plaza González Víquez” y “La Y”, no nos cabe duda, de que la confusión podría darse, razón por la cual, el firmante salva el voto, declara sin lugar el recurso de apelación, confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y dos minutos, cincuenta y ocho segundos del cuatro de febrero del dos mil cinco y da por agotada la vía administrativa.

M. Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez