

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0237-TRA-PI



Oposición a la solicitud de inscripción del nombre comercial

RICHEMONT INTERNATIONAL, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-4744)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0497-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa **RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio actual en Route des Biches 10, Villars-sur-Glane, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:08:43 horas del 27 de febrero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 19 de mayo de 2017, la señora **Guiselle Ortega Elizondo**, mayor, divorciada una vez, pintora, titular de la cédula de identidad número 1-0401-0355, vecina de San

José, en su condición personal, solicitó la inscripción del nombre comercial

, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a escuela de arte y a la venta*



de arte, ubicado en San José, San Pedro de Montes de Oca, del Más x Menos cien metros al este y cien al sur, mano derecho, local color amarillo”.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, casado, titula de la cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.**, en fecha 17 de noviembre de 2017, con fundamento en su marca inscrita **“DA VINCI”**.

TERCERO. Que por resolución de las 09:08:43 horas del 27 de febrero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de inscripción del nombre comercial presentado.

CUARTO. Que en fecha 5 de abril de 2018, la representación de la empresa **RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alza, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DA VINCI**”, bajo el registro número **170778**, vigente desde el 19 de octubre de 2007 hasta el 19 de octubre de 2027, en **clase 14** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“mancuernillas y/o gemelos, prensa corbatas y/o pines de corbata, anillos, brazaletes y/o pulseras, aretes, collares, broches y/o prendedores, relojes de pulsera, cronómetros, relojes de pared y/o de mesa, brazaletes y/o pulseras para relojes, cajas de metales preciosos para relojes y joyería”*, propiedad de la empresa **Richemont International S.A.** (ver folios 31 y 32).

SEGUNDO. EN CUANTO 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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de inscripción del nombre comercial presentado ya que resulta improcedente desarrollar un cotejo marcario por cuanto independientemente de si existe o no cierto grado de similitud entre los signos, lo cierto es que por tratarse de un giro comercial y productos diferentes no existe riesgo de confusión tal y como lo alegó la solicitante, por lo que pueden coexistir al amparo del principio de especialidad, por lo que al no existir posibilidad de confusión el signo solicitado no afecta el derecho registrado, así como tampoco genera asociación empresarial en el consumidor, por lo que el signo solicitado cuenta con los suficientes elementos diferenciadores que permiten identificar e individualizar su giro comercial así como los productos del signo inscrito en el mercado y no causar confusión.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, van en el sentido de que es evidente que existe coincidencia de la marca que se encuentra inscrita con el nombre comercial solicitado. Alegó que los términos “**STUDIO D’ ARTE**” son de uso común y nadie absolutamente nadie puede apropiarse de dichos términos de forma exclusiva, por lo que el núcleo de la marca es “**DA VINCI**”, que justamente es el derecho

marcario inscrito por parte de su representada.

Alegó que la Oficina de Marcas únicamente se vale del principio de especialidad, aplicándolo contra la opositora, pero olvida analizar la asociación empresarial que puede darse entre el nombre comercial solicitado y la marca inscrita por parte de su representada. Señaló que la solicitante perfectamente puede confeccionar “arte” y colocarle su marca en donde destacan los términos “**DA VINCI**”, por lo que los consumidores podrían ser inducidos a error en cuanto al giro comercial, u origen empresarial, ya que están copiando de manera completa la marca propiedad de su representada.

Concluyó que estamos frente a una identidad gráfica, fonética e ideológica y la resolución del Registro de Marcas resulta totalmente peligrosa, por cuanto ante marcas inscritas en Costa Rica, cualquier tercero podrá basado en este tipo de resoluciones, tratar de usurpar derechos que claramente pertenecen a un tercero, por lo que permitir un registro como el del nombre comercial solicitado viene a incidir directamente con la empresa **Richemont International S.A.**, pues es aquí donde se configuran los supuestos de la dilución marcaria, y de la cual el Registro de la Propiedad industrial no ha hecho la debida aplicación de esta regla, para proteger marcas como “**DA VINCI**”. Finalmente solicita revocar la resolución apelada y declarar con lugar su oposición y denegar la inscripción del nombre comercial solicitado.

CUARTO. 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 2° 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.

QUINTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. A-) Sobre la ubicación teórica del problema. Se colige con meridiana claridad, que los signos contrapuestos son similares, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo predominante, sea “**DA VINCI**”, y al realizar un cotejo

entre éstos, se observa que son idénticos en los campos gráfico, fonético e ideológico. Sin embargo, el análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos debe hacerse partiendo de los alcances del caso concreto, del *Principio de Especialidad Marcaria*, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo 65 ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de un nombre comercial.

Dicho lo anterior, pártase 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 diferentes titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a signos distintivos (marcas, nombres comerciales y señales de propaganda) se encuentra delimitada y se atenúa, en virtud del *Principio de Especialidad Marcaria*, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos, servicios o establecimientos comerciales con sus respectivos giros, sino sólo aquéllos para los que la marca o nombre comercial fue solicitado. Es decir, de acuerdo con el *Principio de Especialidad*, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca o un nombre comercial recae por su orden, únicamente sobre los bienes o servicios y sobre el tipo de establecimiento para los que han sido registrados, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, ni el nombre comercial o establecimiento mercantil, sino que su espectro de protección se halla limitado respectiva y únicamente a los productos o servicios; y el tipo de establecimiento para los cuales fue

solicitado su registro.

Por ende, así enunciado el ***Principio de Especialidad***, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario, sucediendo lo mismo con los nombres comerciales. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la ***especialidad*** de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles, siempre y cuando no estemos frente a una marca notoria, en donde ese principio no es aplicable; siendo todo lo anterior también aplicable a la figura de los nombres comerciales.

Entonces, por la aplicación de ese Principio, se puede solicitar el registro de un signo distintivo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para el caso concreto que el giro o la actividad comercial del nombre propuesto para la empresa o establecimiento comercial a proteger y distinguir, no guarde ni tenga relación con los productos o servicios de la marca inscrita. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión** o un **riesgo de asociación**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión o asociación.

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, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que 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 la marca en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos 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.

B-) Sobre la irregistrabilidad del nombre comercial solicitado. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la oposición presentada y acoger la inscripción



de la solicitud del nombre comercial fundamentado en que entre los signos en conflicto no existe relación entre los productos de la marca inscrita y el giro comercial dado al establecimiento del nombre comercial requerido, lo que descarta cualquier riesgo de confusión o riesgo de asociación entre los consumidores y permite de ese modo su coexistencia registral.

Si bien es cierto, confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial pretendido y la marca inscrita con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica y fonética en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción, comparte este Tribunal con el órgano a quo que ha de tenerse presente que, el giro y las actividades que pretende desarrollar el nombre comercial solicitado no están relacionadas con los productos que protege y distingue la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa la marca inscrita protege desde el 19 de octubre de 2007 **“mancuernillas y/o gemelos, prensa corbatas y/o pines de corbata, anillos, brazaletes y/o pulseras, aretes, collares, broches y/o prendedores, relojes de pulsera, cronómetros, relojes de pared y/o de mesa, brazaletes y/o pulseras para relojes, cajas de metales preciosos para relojes y joyería”**, y el

nombre comercial solicitado pretende proteger y distinguir: **“un establecimiento comercial dedicado a escuela de arte y a la venta de arte”**. El hecho de que ambos listados por su orden productos y giro comercial no estén relacionados entre sí, y no pertenezcan al mismo sector comercial o ramo **arte**, a pesar de que sean signos idénticos en su parte predominante, esto no configura un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre el público consumidor quienes quedarían en capacidad de distinguir el origen empresarial de estos de coexistir ambos signos distintivos en el mercado.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con el inscrito, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo solicitado no le son aplicables los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como nombre comercial cuando ello afecte algún derecho de terceros, lo que no ocurre en este caso por el principio de especialidad, debiendo denegarse la oposición presentada y acogerse la inscripción del nombre



comercial solicitado, por cuanto ambos protegen un giro comercial y productos que no se encuentran relacionados ni vinculados entre sí, por lo que no existe riesgo de confusión ni riesgo de asociación para el consumidor al existir la suficiente distintividad por el principio de especialidad entre el giro comercial y los productos que pretende proteger y distinguir el signo solicitado y que protege y distingue la marca inscrita, respectivamente.

Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar no se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de no existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y riesgo de asociación entre los signos distintivos contrapuestos, resultando con ello que no se quebranta lo estipulado en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concuerda este Tribunal con el Registro **a quo**, en que lo procedente es declarar sin

lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe** en su condición de apoderada especial de la empresa **RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:08:43 horas del 27 de febrero de 2018, la cual, en este acto debe confirmarse.

SEXTO. 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe** en su condición de apoderada especial de la empresa **RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:08:43 horas del 27 de febrero de 2018, la cual se confirma, se declara sin lugar la oposición interpuesta y se acoge la inscripción del signo solicitado. 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.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

cdfm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM