

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0369-TRA-PI

Oposición de la empresa Noticias del Norte Noti Catorce, Sociedad Anónima, a la solicitud de inscripción del nombre comercial “NOTI VISIÓN” solicitado por la empresa TV Norte Canal Catorce S.A.

Noticias del Norte Noti Catorce S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2003-4953)

VOTO No. 067 -2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con quince minutos del primero de marzo de dos mil siete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la señora **Karla María Herrera Masís**, periodista, vecina de Ciudad Quesada, San Carlos, portadora de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y ocho-ochocientos setenta y siete; en su condición de Presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **NOTICIAS DEL NORTE NOTI CATORCE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos trece mil novecientos veintidós, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, dos minutos, del treinta de junio de dos mil seis..

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de julio de dos mil tres, el señor Jorge Rojas Bolaños, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **TV NORTE CANAL CATORCE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción del nombre comercial denominado “**NOTI VISIÓN**”, para proteger y distinguir, una empresa de televisión, dedicada a la producción y difusión de reportajes y programas educativos, así como de enaltecer los valores culturales de la Región Huetar Norte, ubicado en San Carlos, Ciudad

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Quesada, La Florida, Oficina Coopelesca.

SEGUNDO: Que mediante memorial presentado en veintiséis de enero del dos mil cuatro, en atención al edicto publicado en el Diario Oficial La Gaceta, la empresa Noticias del Norte Catorce S.A., por medio de su representante, presentó formal oposición a la suscripción del referido nombre comercial.

TERCERO Que mediante resolución dictada a las diez horas, dos minutos, del treinta de junio de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: “***POR TANTO: ...SE RESUELVE: declarar sin lugar la oposición interpuesta por el Apoderado de NOTICIAS DEL NORTE NOTI CATORCE S.A., contra la solicitud de inscripción del nombre comercial NOTI VISIÓN, presentado por TV NORTE CANAL CATORCE S.A., la cual se ACOGE...***”

CUARTO: Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha siete de septiembre de dos mil seis, la señora Karla María Herrera Masís, de calidades y condición citadas, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, de los cuales el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación mediante resolución de las diez horas, cuarenta y cinco minutos, del ocho de setiembre de dos mil seis.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “Hechos Probados”, este Tribunal enlista como tal, el siguiente: **UNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio “**NOTI NORTE**” (**DISEÑO**), en clase 35 de la Nomenclatura Internacional, propiedad de Noticias del Norte Noti Catorce S.A.-C.J., inscrita según acta número 146168, desde el 23 de marzo de 2004, hasta el 23 de marzo de 2014. (ver folios 80 al 81), así como la marca de servicio “**NOTI 14**”, en clase 38 de la Nomenclatura Internacional, propiedad de la empresa aludida, inscrita según acta número 142376, desde el 4 de noviembre de 2003, hasta el 4 de noviembre de 2013. (ver folios 82 al 83).

SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal encuentra como Hecho No Probado de importancia en la resolución de este proceso el siguiente: **UNICO.** La empresa Noticias del Norte Noti Catorce, Sociedad Anónima, no comprueba la titularidad de la marca de comercio “*Notivisión*”, en clase 38, que se le asignó el expediente 2003-0003862.

TERCERO: SOBRE EL FONDO. *En cuanto al “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, 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>).

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 al 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, que establece:

*“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).

En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con los tres elementos característicos que por lo general, 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. En consecuencia, un nombre comercial es generalmente objeto de registración, cuando cumple con estos tres requisitos y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 de la citada Ley de Marcas, y artículo 8 inciso a) de esa Ley, el cual dispone:

*“Marcas inadmisibles por derechos a terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar **confusión al público consumidor.**” (el*

destacado en negrita no es del texto original).

CUARTO: Sobre la improcedencia de la solicitud de oposición planteada contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “noti visión”. La oposición contra la solicitud de inscripción del nombre comercial mencionado, fue declarada sin lugar por el Registro de la Propiedad Industrial, y en ocasión de ello, se acogió la solicitud de inscripción del nombre comercial **NOTI VISION**, por considerar, que el término “noti” solamente da una idea al consumidor del servicio que ofrece, ya que siendo un signo evocativo, señala de manera indirecta las características del producto. En consecuencia, se destaca, que analizadas en forma conjunta y global el nombre comercial solicitado y las marcas inscritas **NOTI 14** y **NOTI NORTE**, en clases 35 y 38, no se advierte la posibilidad de provocar confusiones en los consumidores, por lo que es posible su coexistencia registral.

Para la correcta resolución de este asunto debe partirse de la inscripción de la marcas de comercio **NOTI NORTE (DISEÑO)** en clase 35 de la Nomenclatura Internacional del Acuerdo de Niza, y **NOTI 14** en clase 38 igualmente del Convenio citado, hechos debidamente probados, todo lo cual obliga a realizar un cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de éstos signos, por ser los que están debidamente inscritos a nombre de la empresa opositora, ya que a pesar de la insistencia de ésta, de ser la titular del signo *Notivisión*, no aporta documento que así lo acredite, sino únicamente citas de un expediente que data del año 2003 y que se ignora su situación, a pesar de que la apelante indicó que estaba próximo a salir su certificado de inscripción. Recuérdese que no solo hay que reclamar un derecho sino también comprobar que ese derecho le corresponde y dentro del expediente la recurrente no comprobó fehacientemente esa situación.

Tal y como se indicó, la oposición contra la solicitud del nombre comercial “**NOTI VISIÓN**” fue declarada sin lugar, porque el Registro consideró que el término “**NOTI**” es evocativo, en el sentido, de que señala en forma indirecta las características del productos, apreciación que comparte este Tribunal. No obstante, resulta importante agregar, que el vocablo en mención, es utilizado en la actividad comercial como un diminutivo de la expresión “**noticias**” siendo,

que el vocablo “NOTI” y “VISIÓN” unidos en una sola frase o, tomados en forma individual, no son indicativos de los productos que se pretenden proteger, ya que el signo “NOTI VISIÓN”, es para proteger y distinguir una empresa de televisión, dedicada a la producción y difusión de reportajes y programas educativos, así, como enaltecer los valores culturales de la Región Huetar Norte, servicios que no van referidas directamente a la transmisión de un programa de noticias, como si ocurre con las marcas inscritas “NOTI 14” que protege y distingue un programa televisivo de difusión de noticias nacionales e internacionales, de publicidad, de relaciones públicas y otras ramas de la comunicación colectiva; y “NOTI NORTE” que protege y distingue, una sección publicitaria dentro de un programa de noticias nacionales e internacionales, transmitido por televisión. De ahí, que el nombre comercial “NOTI VISIÓN” que se pretende proteger, no califica ni describe los productos, toda vez, que el mismo, tal y como lo dispuso el a quo es evocativo, ocurriendo que en el caso en estudio, las palabras “NOTI VISIÓN” ofrecen una idea de los servicios que se van a proteger y distinguir, pero no lo describe o califica.

En torno a lo indicado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Proceso No. 37-IP-2000, emitido en Quito el 25 de agosto de 2000, al referirse a las marcas evocativas, hizo alusión a lo resuelto en el Proceso 26-IP-96, señalando que:

“Ha expresado el Tribunal además con respecto a los signos evocativos lo siguiente: ...Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno u otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo.”

Por lo considerado anteriormente, este Tribunal avala lo dicho por el Registro, cuando señala,

en lo conducente “...entre el nombre comercial solicitado NOTI VISION y las marcas NOTI CATORCE Y NOTI NORTE, en clase 35 y 38 no se advierte posibilidad de provocar confusiones en los consumidores; por lo que es posible su coexistencia registral, razones por las cuales debe declararse sin lugar la oposición y acogerse la solicitud presentada.”.

Este Tribunal es de la posición, que el nombre comercial “**NOTI VISIÓN**” analizado en su conjunto, constituye un signo distintivo capaz de ser registrado, siendo, que éste debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que éste es captado por la mente del consumidor como un todo único; por tal circunstancia, al utilizarse el signo de manera conjunta, adquiere definitivamente la característica de distintividad en comparación con las marcas inscritas “**NOTI 14**” y “**NOTI NORTE**”. Como puede observarse, la única palabra idéntica entre tales signos distintivos, lo es el término “**NOTI**”, que como se indicó en líneas atrás, es un diminutivo del vocablo “noticias”, resultando que los demás términos “**VISIÓN**”, “**CATORCE**” y “**NORTE**”, que conforman la parte sobresaliente de cada signo distintivo no mantienen semejanza alguna, siendo ello uno de los requisitos indispensables para la inscripción del signo solicitado, y van a ser esas palabras las que el público consumidor recordará.

El término “**NOTI VISIÓN**” visto en su conjunto se distingue de los dos cotejados, tanto en lo fonético (en razón, de que no existe parecido en cuanto a su expresión verbal), como gráfica (son palabras cuya escritura es diferente) e ideológico (el significado de las tres es disímil), lo que la hace capaz de distinguir sus productos o servicios con los de los signos confrontados, al grado de impedir cualquier confusión o error entre el público consumidor. Arribado a este punto, estima este Tribunal que la calificación efectuada a la solicitud de inscripción del nombre comercial “**NOTI VISIÓN**”, se hizo en forma correcta por parte del Registro, por lo que existe motivo para confirmar la resolución recurrida, en virtud de que no existe un riesgo de confusión, entre el signo distintivo solicitado y las marcas inscritas.

QUINTO: Lo que debe resolverse. Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de

Apelación presentado por la señora Karla María Herrera Masís, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad *Noticias del Norte Noti Catorce, Sociedad Anónima*, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dos minutos, del treinta de junio de dos mil seis, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la señora Karla María Herrera Masís, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad Noticias del Norte Noti Catorce, Sociedad Anónima, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dos minutos, del treinta de junio de dos mil seis, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copias 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.—**

MSc.. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca