



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-504-TRA-PI

Solicitud de registro del nombre comercial: “BOUTIQUE 5 ESTRELLAS”, (DISEÑO)”

DIMEX MUNDIAL S.A , Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-10210)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 091-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cincuenta minutos del veintidós de enero de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Mehran Mohammadi Malekmohammad**, mayor, casado, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número ocho ochenta y ocho novecientos cuarenta y uno, en su condición de Apoderado generalísimo de la sociedad **DIMEX MUNDIAL S.A** de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con trece minutos cuarenta y cuatro segundos del dos de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de noviembre de 2013, el señor Mehran Mohammadi Malekmohammad, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción del nombre comercial



para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a la importación, exportación, distribución y venta de ropa y artículos usados,*



ubicado en La Lima de San Nicolás de Cartago, frente a Gas Tonmza”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:45:34 del 11 de marzo de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, entre otros que existe inscrito el nombre comercial “**MEGA BOUTIQUE 5 ESTRELLAS**, bajo el registro número 233187, inscrita el 30-01-2014, propiedad de la empresa **STOCK SOCIEDAD ANÓNIMA**, para proteger y distinguir: *Un establecimiento comercial dedicado a la importación, exportación, distribución y venta de ropa y artículos usados, ubicado en La Lima de San Nicolás de Cartago, frente a Gas Tonmza”.*

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con trece minutos cuarenta y cuatro segundos del dos de junio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el señor Mehran Mohammadi Malekmohammad el 13 de junio de 2014, en representación de la empresa **DIMEX MUNDIAL S.A** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;




CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como tales los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo cuyo titular es la empresa **STOCK SOCIEDAD ANÓNIMA**,



Nombre comercial  bajo el registro número 233187, en **Clase 49** vigente desde el 30 de enero de 2014, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la importación, exportación, distribución y venta de ropa y artículos usados, ubicado en La Lima de San Nicolás de Cartago, frente a Gas Tonmza”*. (Ver folio 61).

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, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado **“BOUTIQUE 5 ESTRELLAS”**, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrito el nombre comercial **“MEGABOUTIQUE 5 ESTRELLAS”**, bajo el registro número 233187 en clase 49 del nomenclátor internacional, por cuanto los signos protegen un giro comercial y productos similares entre sí, correspondiendo a un nombre comercial inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con el signo inscrito que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no




existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión a los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que está de acuerdo con la similitud del nombre comercial indicado, sin embargo argumenta que consta que solicitó en tiempo la cesión o traspaso de los derechos del entero bancario y la gestión de la solicitud a favor de la empresa que también representa STOCK S.A la cual es titular del nombre comercial en conflicto con el presente trámite, por lo que solicita se declare con lugar la solicitud realizada y no contemplada en la resolución recurrida, de ceder los derechos de solicitud, no así los derechos de marca o nombre comercial ya que no han nacido a la vida jurídica aún, para que se proceda a inscribir el nombre comercial “Boutique estrellas” a nombre de Stock S.A y no de Dimex Mundial S.A.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de

confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita  y el nombre

comercial inscrito  registro número 233187, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Registro a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria le es aplicable lo dispuesto en el artículos 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el artículo 2 de la Ley de cita.

Tome en cuenta el solicitante que el término “**BOUTIQUE 5 ESTRELLAS**” está contenido en su totalidad en el signo inscrito cuyo titular es la empresa **STOCK S.A**, además que



ambos locales comerciales protegen “*Un establecimiento comercial dedicado a la importación, exportación, distribución y venta de ropa y artículos usados*, y ubicados en La Lima de San Nicolás de Cartago, frente a Gas Tonmza.

Bajo ese conocimiento, el consumidor medio de primera entrada y cotejada únicamente la parte denominativa de cada signo podría confundirse considerando que se trata del mismo titular, situación que todavía se hace más gravosa, porque el nombre comercial propuesto y el inscrito, protegen las mismas actividades.

Tal y como se indicó, bien resolvió el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la

inscripción del nombre comercial



fundamentado en una falta de distintividad y riesgo de confusión, por la similitud, con el nombre comercial inscrito



bajo el registro número 233187, la semejanza gráfica, fonética e ideológica es clara a todas luces. Nótese que la parte denominativa que compone el signo solicitado, no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud con el signo inscrito, no obstante fonéticamente suenan igual y gráficamente son similares con el mismo diseño y color de fondo, con las mismas letras y dibujos de estrellas.

Respecto a los alegatos esbozados por el recurrente relativos a que presentó una solicitud de cesión de los derechos de la solicitud, no así los derechos de marca o nombre comercial ya que no han nacido a la vida jurídica aún, para que se proceda a inscribir el nombre comercial “Boutique Cinco Estrellas” a nombre de Stock S.A y no de Dimex Mundial S.A, es importante señalar que el artículo 69 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos regula el tema de la transferencia del nombre comercial, estableciendo que dicho distintivo solo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que lo emplea, además que el trámite de inscripción



se tramitará de acuerdo al procedimiento de transferencia de marcas y devengará la misma tasa, siendo que en el presente caso se observa que el solicitante no cumplió con los trámites legales correspondiente, dichos alegatos deben ser rechazados ya que lo fundamental en este caso es que existe un nombre inscrito con anterioridad a la solicitud de la empresa apelante y permitir la inscripción del nombre comercial solicitado podría producir confusión en el consumidor, debido a la similitud gráficas, fonética e ideológica en ambos signos.

Por lo anterior y de conformidad con los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, el signo solicitado debe rechazarse, puesto que dichas normas prevén la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros o no presente distintividad suficiente para su inscripción.

Conforme lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Mehran Mohammadi Malekmohammad**, en su condición de Apoderado generalísimo de la sociedad **DIMEX MUNDIAL S.A** de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con trece minutos cuarenta y cuatro segundos del dos de junio de dos mil catorce, la cual, en este acto debe confirmarse.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 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 el señor **Mehran Mohammadi Malekmohammad**, en su condición de Apoderado generalísimo de la sociedad **DIMEX MUNDIAL S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con trece minutos cuarenta y cuatro segundos del dos de junio de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33