

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0316-TRA-PI

Solicitud de registro como nombre comercial del signo NAVEGA.COM (diseño)

Marcas y otros signos

Navega.com S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 922-2010)

VOTO N° 1062-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del treinta de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa Navega.com Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-cero doce-cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta y uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y dos minutos, seis segundos del diez de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de febrero de dos mil diez, la Licenciada Reuben Hatounian, representando a la empresa Navega.com S.A., solicita se inscriba como nombre comercial el signo



para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de telecomunicaciones, ubicado en el Centro Empresarial Vía Lindora, cuarto piso, radial Santa Ana-San Antonio de Belén, kilómetro tres.

SEGUNDO. Que por resolución de las quince horas, treinta y dos minutos, seis segundos del diez de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de nombre comercial.

TERCERO. Que en fecha doce de abril de dos mil once, la representación de la empresa Navega.com S.A. planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **NAVEGALO.COM**, a nombre de International Internet Assets S.A., registro N° 195053, inscrito desde el catorce de octubre de dos mil nueve, para distinguir un establecimiento dedicado a la comercialización, creación y venta de espacios y páginas de internet, equipos de cómputo, software y todo lo relacionado con esta tecnología, ubicado en Sabana oeste, de Pops trescientos metros al oeste (folios 21 a 23).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, no se tiene por probada la existencia de un convenio de coexistencia entre las empresas Navega.com S.A. e International Internet Assets S.A.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre el nombre comercial inscrito y el solicitado, además de relación en el giro comercial de las empresas titulares, rechaza lo peticionado.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que existe un convenio de coexistencia entre las empresas Navega.com S.A. e International Internet Assets S.A., además de que hay diferencias tanto entre los signos como entre los “servicios” que cada empresa ofrece.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACUERDO DE COEXISTENCIA PRESENTADO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Sobre el primer argumento esgrimido, tenemos que, aparte del hecho de que ningún documento se presentó al expediente para abroquelar el dicho de existencia de un convenio de coexistencia, este

Tribunal indica que, en principio, los sujetos de derecho privado pueden llegar a acuerdos mientras que éstos no sean actos expresamente prohibidos, principio general del derecho privado, más dicho principio encuentra su límite al encontrarse ante disposiciones de interés y orden público, tal y como lo establece el artículo 18 del Código Civil, que expresa:

“Artículo 18.-

La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.”

En el caso concreto, la empresa International Internet Assets S.A., titular del nombre comercial inscrito, estaría expresamente renunciando a un derecho que le es reconocido por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), artículo 16 relacionado con los numerados 66, 67 y 68, sea el de intentar impedir el registro de nombres comerciales similares o idénticos al propio y que busquen distinguir un giro comercial idéntico, similar o relacionado, sin embargo, vemos como la Ley de Marcas, en su artículo primero, se define como una ley que no solamente busca regular las relaciones de los sujetos privados que tienen interés en que sus signos sean registrados como nombre comerciales, sino que introduce en la ecuación de la protección jurídica al consumidor, cuyos intereses han de ser tutelados por la propia actividad de la Administración, lo cual hace que la Ley de Marcas tenga una clara naturaleza de orden público. Por ello es que la renuncia al derecho de oponerse que haga el titular de un nombre comercial inscrito a favor de uno solicitado, llámese acuerdo de coexistencia, carta de consentimiento u otros, no es causa automática que permita el registro, ya que dicha renuncia ha de verse sometida al tamiz del interés y el orden público de acuerdo al artículo 18 antes transcrito, y en el presente asunto, si bien ningún documento se presentó en tal sentido, es importante dejar totalmente claro que un acuerdo de coexistencia no resuelve el tema de que haya un signo altamente similar que distingue un giro comercial relacionado y previamente registrado a nombre de un titular diverso, dándose una confusión

sobre el origen empresarial de uno y otro, conllevando a que la Administración autorice registros que, en definitiva, van a venir a crear una situación de distorsión en el mercado respecto de los consumidores.

Entonces, y para una mayor claridad en la contraposición de los nombres comerciales inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Nombre comercial inscrito	Signo solicitado como nombre comercial
<p>NAVEGALO.COM</p>	
Giro comercial	Giro comercial
<p>Comercialización, creación y venta de espacios y páginas de internet, equipos de cómputo, software y todo lo relacionado con esta tecnología, ubicado en Sabana oeste, de Pops trescientos metros al oeste</p>	<p>Prestación de servicios de telecomunicaciones, ubicado en el Centro Empresarial Vía Lindora, cuarto piso, radial Santa Ana-San Antonio de Belén, kilómetro tres</p>

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 relacionado con el 41 ambos del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

La apelante indica que ni los signos ni los giros comerciales (llamada por ella “servicios”, los cuales son en realidad protegidos por otro tipo de signo distintivo) son idénticos, sin embargo, el rechazo no solamente se decreta por identidad sino también por similitud en los signos y por relación en los giros comerciales. Vemos como a nivel gráfico, el elemento literal en ambos

casos comparte nueve letras, colocadas éstas en idéntica posición, sean las letras N A V E G y A iniciando la frase contenida, y terminando ambas con las letras C O M, en ambos casos divididas de la palabra inicial por medio de un punto, con la única diferencia del uso de las letras L y O en el nombre comercial inscrito. Esta coincidencia de letras conlleva a que haya un alto grado de similitud a nivel gráfico; coincidencia que hace que también en el nivel fonético la similitud entre los signos sea muy alta, ya que se pronuncian prácticamente igual a excepción de las letras L y O contenidas en el registro previo. Pero es el nivel ideológico el que presenta, más allá de la similitud, plena identidad. Las palabras NAVEGALO y NAVEGA son variantes de la conjugación imperativa del verbo navegar, el cual según su quinta acepción en el Diccionario de la Real Academia Española significa “*Desplazarse a través de una red informática.*”; al aunar el aditamento .COM, el cual es usado como dominio genérico del sistema de dominios de Internet, se transmite claramente la idea al consumidor de navegar en la red Internet, a través de páginas web. Por ello es que en el nivel ideológico ambos signos son idénticos. Aunado a ello, tenemos que el giro comercial en uno y otro caso se encuentran relacionados, ya que tanto las telecomunicaciones como el desarrollo de páginas web, software y equipo de cómputo tienen que ver con tecnologías de la información y la comunicación, por lo tanto, podrá el consumidor verse confundido sobre la identidad de la empresa o establecimiento identificado con el nombre comercial solicitado, o sobre la procedencia empresarial de los servicios comercializados por la empresa Navega.com S.A., artículo 65 de la Ley de Marcas. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian representando a la empresa Navega.com S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y dos minutos, seis segundos del diez de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.02