



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0522- TRA-PI**

**Oposición a inscripción de nombre comercial “TV SHOPPING E.A.R” (DISEÑO)**

**VENTA UNIVERSAL S.A. de C.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2004-6312)**

### ***VOTO N° 1111-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cuarenta minutos del siete de setiembre de dos mil nueve.***

Recurso de Apelación interpuesto por Luis Carlos Gómez Robleto, mayor, soltero, abogado, cédula de identidad número 1-694-253, vecino de San José, en representación de VENTA UNIVERSAL S.A. de C.V., sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Poder Legislativo número 111, colonia del Real Hermosillo, Sonora, México; en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:13:15 horas del 2 de febrero de 2009.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de agosto de 2004, Andrés Calvo Herra, en representación de TV SHOPPING INTERNACIONAL S.A., solicitó la inscripción del nombre comercial “**TV SHOPPING E.A.R**” (**DISEÑO**) para proteger “*uno compañía comercial dedicada a las ventas por televisión de artículos nacionales y extranjeros, y su respectiva entrega a domicilio a los compradores o bien en diferentes puntos de venta.*”.

**SEGUNDO.** Que a la inscripción del nombre comercial “**TV SHOPPING E.A.R**, se presentó



oposición por cuenta de **VENTA UNIVERSAL S.A. de C.V.**, representada por Luis Carlos Gómez Robleto.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las 09:15:13 horas del 2 de febrero de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando *“sin lugar la oposición interpuesta por el señor Luis Carlos Gomez (sic) Robleto, en su condición de apoderado especial de la empresa **VENTA UNIVERSAL S.A. DE C.V.**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial **“TV SHOPPING E.A.R.** presentada por **Andrés Calvo Herra** en representación de **TV SHOPPING INTERNACIONAL S.A.**, la cual se acoge.”*

**CUARTO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 10 de marzo de 2009, Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de **VENTA UNIVERSAL S.A. de C.V.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:13:15 horas del 2 de febrero de 2009. Alegando que el nombre comercial solicitado está comprendido dentro del nombre comercial inscrito **“R SHOPPING” (DISEÑO)**, que se presenta similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, y que el nombre comercial **“R SHOPPING” (DISEÑO)**, propiedad de su representada, es notorio y famoso.

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


**Redacta el Juez Durán Abarca; y,**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:



**ÚNICO:** Que el nombre comercial “**R SHOPPING**” (  ), se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el registro número 140031, a nombre de VENTA UNIVERSAL S.A. de C.V., entidad domiciliada en Poder Legislativo número 111, colonia del Real Hermosillo, Sonora, México, con el siguiente giro comercial: “*establecimiento comercial que se dedica a la prestación de servicios de venta de productos por televisión y la producción y comercialización de una amplia gama de productos de diversos tipos, de acuerdo a los objetivos de la empresa.*” (folios 70-71).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

**ÚNICO:** Que el nombre comercial “**R SHOPPING**” (**DISEÑO**), goce de notoriedad y fama.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazando la oposición y acogiendo la solicitud de inscripción del nombre comercial “**TV SHOPPING E.A.R.**”, por considerar que desde el punto de vista gráfico y fonético no se presentan semejanzas que impidan la coexistencia con el nombre “**R SHOPPING**”, y que los diseños de ambos son claramente identificables entre sí.



El artículo 65 de la Ley de Marcas establece que “*Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo (...) 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** (...)”*, así mismo el artículo 66 de esa misma ley, regula el derecho del titular de un nombre comercial “*de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea **susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios.**”* (El subrayado es nuestro).

En el caso sometido a estudio, tenemos un nombre comercial cuyo registro se pretende, enfrentado con otro nombre comercial que se encuentra ya inscrito, de manera que lo que debe cotejarse entre uno y otro es si se presentan semejanzas y si las mismas son capaces de causar confusión o asociación con la titular del nombre inscrito o con sus productos o servicios.

Pera determinar la presencia de semejanzas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, deben seguirse las reglas establecidas en el artículo 24 de ese mismo cuerpo normativo, resultando relevantes para este caso las siguientes:

- “*Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate”* (inciso a).
- “*Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos”* (inciso c).



- “Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;” (inciso d).
- “Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;” (inciso e).
- “No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;” (inciso f).

Según lo anterior, procede analizar en primer término las semejanzas que se presenten desde el punto de vista gráfico. Colocándose en la posición del consumidor, tenemos que la imagen del



nombre comercial inscrito que ellos perciben es esta: **Shopping**, en la cual podemos apreciar varios elementos. En cuanto a la parte denominativa, nos encontramos con la letra “**R**” y con la palabra en inglés “**SHOPPING**” ambas en color rojo, además el signo se compone por la imagen de un **televisor** en color azul. Por su parte, TV SHOPPING INTERNACIONAL S.A.,



solicita la inscripción del nombre comercial que tiene el siguiente diseño:

En éste, notamos la presencia de elementos denominativos y de diseño, en cuanto a los primeros se aprecian las palabras “**TV SHOPPING E.A.R**”, escritas en color rojo, mientras que en la parte de diseño vemos un **televisor** en color azul.



Si se comparan ambos nombres comerciales, se aprecian diferencias como la incorporación en la parte denominativa del nombre cuyo registro se pretende, de la palabra “TV” y de las letras “E.A.”, elementos no contenidos en el nombre inscrito. En cuanto a los elementos de diseño, **TV SHOPPING E.A.R.**, se diferencia de **R SHOPPING**, en el tamaño del televisor que incorpora.

Establecido lo anterior, procede ahora hacer referencia a las semejanzas desde el punto de vista gráfico en los nombres en cotejo. En la parte denominativa, el nombre solicitado contiene, del inscrito, la palabra “SHOPPING”, y la letra “R”, siendo semejantes además, en que **toda la parte denominativa está en color rojo** al igual que el nombre comercial inscrito. Así mismo, se presenta semejanza en el diseño, pues ambos **incluyen la figura de un televisor en color azul**. Ante este panorama, y si consideramos la regla establecida en el inciso c) del artículo 24 de cita, en cuanto a que *“Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos”*, se concluye que desde el punto de vista gráfico, los signos son semejantes. En el análisis hecho por el Registro de la Propiedad Industrial, no se siguió la disposición antes citada, pues se limitaron a establecer que la incorporación de las letras “E.A”, es suficiente distinción para permitir la coexistencia de los nombres, sin considerar todas las semejanzas indicadas, y sin tomar en cuenta tampoco, que esas letras incorporadas se diseñaron en el mismo color que los del nombre inscrito.

En cuanto a la pronunciación del nombre solicitado “TV SHOPPING E.A.R”, y el inscrito “R SHOPPING”, nos encontramos con que si bien las semejanzas no son tantas como a nivel gráfico, las mismas sí se presentan. Por ejemplo, aunque la palabra “SHOPPING” sea un término de uso común, lo cierto es que la misma forma parte de los nombres en cotejo, y el consumidor en el mercado no entra a cuestionarse si un término es de uso común o no, simplemente lo percibe como parte del nombre y por lo tanto se presenta el riesgo de asociación con la otra empresa. Otra similitud es la presencia de la letra “R”, en ambos



nombres, misma que corre el riesgo de relacionarse con la contenida en el nombre inscrito.

Por su parte, en cuanto al cotejo ideológico, a pesar de que el signo propuesto contiene palabras distintas, lo cierto es que las mismas no son determinantes ni diferenciadoras, nótese que ambos nombres refieren a una misma idea de “ventas por televisión”, el nombre solicitado lo hace expresamente en su parte denominativa mediante las palabras “**TV SHOPPING**”, que en español tienen ese significado, y el nombre inscrito, si bien en su parte denominativa no contienen la palabra “**TV**”, sí contiene la idea mediante la incorporación de la imagen de un televisor en su signo.

Si revisamos las reglas contenidas en los incisos d), e) y f) de la norma referida, nos encontramos con que la similitud entre los nombres en cotejo se confirma, nótese que el giro comercial del nombre inscrito es el de un “*establecimiento comercial que se dedica a la prestación de servicios de venta de productos por televisión y la producción y comercialización de una amplia gama de productos de diversos tipos, de acuerdo a los objetivos de la empresa.*”, lo que resulta coincidente con el giro del nombre cuyo registro se requiere, a saber: “*una compañía comercial dedicada a las ventas por televisión de artículos nacionales y extranjeros, y su respectiva entrega a domicilio a los compradores o bien en diferentes puntos de venta.*”.

Tenemos entonces que el riesgo de asociación entre los nombres analizados sobre el origen empresarial de los servicios así como la posibilidad de confusión en el consumidor se presentan por la similitud de los signos, por la forma en que normalmente se prestan los servicios, por los canales de distribución, los puestos de venta y el tipo de consumidor a que van destinados, por cuanto los servicios que identifican son de la misma naturaleza y existe la posibilidad de asociación y/o relación entre ellos.



Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos nombres comerciales puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse el nombre comercial ya registrado en detrimento del solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (**Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**).

**CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, procede declarar con lugar el Recurso de apelación presentado por Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de VENTA UNIVERSAL S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:13:15 horas del 2 de febrero de 2009, la cual se revoca. Se declara con lugar la oposición formulada por VENTA UNIVERSAL S.A. de C.V. en contra de la inscripción del nombre comercial **“TV SHOPPING E.A.R.”**, la cual se rechaza.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 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 Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de VENTA UNIVERSAL S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad



Industrial a las 09:13:15 horas del 2 de febrero de 2009, la cual se revoca. Se declara con lugar la oposición formulada por VENTA UNIVERSAL S.A. de C.V. en contra de la inscripción del nombre comercial “**TV SHOPPING E.A.R.**”, la cual se rechaza. 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.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

NOMBRES COMERCIALES

TE: POSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22