



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0321-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “INTCOMEX (DISEÑO)”**

**INTCOMEX DE LAS AMERICAS S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2010-9367)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 1226-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once.**

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, vecina de Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos veinticuatro, en su condición de apoderada especial de **INTCOMEX DE LAS AMÉRICAS S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en Calle Ricardo Arias, Edificio Proconsa 2, Oficina N° 9-D, Ciudad de Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta minutos, cincuenta y dos segundos del veintiocho de febrero de dos mil once

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el trece de octubre de dos mil diez, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y condición dicha al inicio formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“INTCOMEX (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, equipo de computación.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, cuarenta minutos, cincuenta y dos segundos del veintiocho de febrero de dos mil once, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veinticinco de marzo de dos mil once, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las diez horas, un minuto, diecisiete segundos del siete de abril de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**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 validez 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 de julio del 2011.

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hecho probado de interés para la presente resolución de esta solicitud el siguiente: **1)** Que con vista en la certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito en la clase 49, el nombre comercial “**INTCOMEX COSTA RICA (DISEÑO)**”, que protege y distingue un establecimiento comercial dedicado a la importación, venta y distribución de equipo, accesorios y programas de cómputo. Ubicado en San José, frente al Hotel Irazú. (Ver folios 23 y 24).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**INTCOMEX (DISEÑO)**”, por ser inadmisibles por derechos de terceros, ya que los productos que pretende proteger son similares y relacionados a los productos que comercializa el establecimiento que se identifica con el nombre comercial inscrito, además, por considerar, que existe similitud gráfica y fonética con el signo inscrito, fundamentándose para ello en el numeral 8 inciso a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no obstante, es criterio de este Tribunal, que si bien el artículo 8 es aplicable al caso bajo estudio, el inciso correcto es el d).

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la sociedad recurrente, en el escrito de sustanciación de la apelación, radican en que no lleva razón el Registro, dado que el Voto N° 322-2009, involucra dos empresas no relacionadas entre sí, que acuerdan que sus productos se comercializan bajo marcas similares, lo cual no aplica para este caso porque las empresas están relacionadas comercialmente ya que pertenecen a una misma casa matriz que es una sociedad estadounidense. Es decir las sociedades están estrechamente vinculadas y los productos tienen un mismo origen empresarial. Dado esto el consumidor no tendrá confusión en cuanto a la procedencia de los productos. Para el caso se habla de una marca de fábrica y una de servicio lo cual no confundirá al consumidor porque todos los signos a pesar de ser una casa costarricense y una panameña tienen una misma casa matriz.

Sobre los argumentos de la apelación, considera este Tribunal, que la relación empresarial traída a colación no es de recibo, ello, por cuanto es importante señalar, que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 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 marcas 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 naturaleza clara de orden público. Por ello, el hecho que las empresas pertenezcan una misma casa matriz u otros, no es una causa automática que permita el registro, ya que la situación planteada por la recurrente debe ser sometida al tamiz del interés y el orden público, por consiguiente, el que la empresa **INTCOMEX COSTA RICA, MAYORISTA EN EQUIPO DE CÓMPUTO**, titular del nombre comercial inscrito, esté relacionada con la sociedad **INTCOMEX DE LAS AMERICAS S.A.**, solicitante de la marca de fábrica y comercio **INTCOMEX (DISEÑO)**, estén relacionadas, no resuelve el tema de que hayan signos altamente similares que distinguen productos idénticos y relacionados registrados a nombre de los titulares diversos, dándose una confusión sobre el origen empresarial de uno y otro.

De acuerdo con lo anterior, resultaría un grave error otorgar el registro solicitado, ya que registrar una marca altamente similar a otro signo, en el caso concreto, el nombre comercial inscrito **“INTCOMEX COSTA RICA (DISEÑO)”**, y que además va a distinguir productos relacionados, supondría crear una distorsión en el mercado, la cual es antijurídica conforme los postulados de la Ley de Marcas. Si en efecto las empresas referidas pertenecen a un mismo grupo empresarial, lo correspondiente es que entre ellas, se otorguen ya sea licencias de uso e incluso se proceda a los traspasos respectivos, pero esto como un mecanismo o política de las empresas, pero lo que no se puede hacer es intentar resolver el problema de la titularidad de los signos por medio de registros similares o repetidos, aún sean de un mismo grupo de interés económico, ya que dicha duplicidad tan solo vendrá a crear confusión en los circuitos comerciales, finalidad que precisamente se busca evitar con los postulados de la Ley de Marcas costarricense.

**CUARTO. DIFERENCIA ENTRE LOS TIPOS DE SIGNOS DISTINTIVOS.** Este Tribunal ha señalado que los **signos distintivos** son en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse difundir en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta



necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio.

En cuanto al **NOMBRE COMERCIAL**. El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, de 22 de diciembre de 1999, define el nombre comercial como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”. A tenor de lo dispuesto, el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, *a efecto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, siendo el nombre comercial el medio por el cual un comerciante identifica su actividad mercantil*, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

Asimismo, la Ley de Marcas referida, en el numeral 2 citado, nos define que es una marca, “**Marca:** *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios a los que se apliquen de una persona a los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.*” De la norma transcrita se desprende que las marcas como signos distinguen productos o servicios y su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos, siendo que con las marcas los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes y forjar preferencias.

Además, dicha Ley regula lo referente a **marcas inadmisibles por derechos de terceros**, en el artículo 8 inciso d): “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de tercero, en los siguientes casos, entre otros: d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.*” (El resaltado es propio).

Asimismo, el Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No.



30233-J, de 20 de febrero de 2002, en su numeral 24, indica en sus incisos a) y e) en forma detallada, los factores a considerar al momento de hacer la comparación de similitud entre dos signos distintivos. Al respecto, en lo conducente se transcribe dicho artículo:

*“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

*a) 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.*

*(...)*

*e) 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.”*

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso, al realizar **el análisis o cotejo en su conjunto** del nombre comercial, con la marca que se pretende inscribir, no se encuentran suficientes elementos distintivos que permitan al consumidor diferenciar los productos que se comercializan en el establecimiento que se identifica con el nombre comercial inscrito con los productos de la marca que se cuestiona, ya que el nombre comercial protege en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, *“Un establecimiento comercial dedicado a la importación, venta y distribución de equipo, accesorios y programas de cómputo”*, y la marca de fábrica y comercio que se solicita pretende proteger en clase 9 de la Clasificación de Niza, *“equipo de computación”*, como puede apreciarse, ambos se dedican a la venta de productos de una misma naturaleza “productos tecnológicos”, siendo posible que la mente de un consumidor promedio tienda a confundir los productos que brinda el establecimiento comercial protegido con el nombre comercial inscrito, **“INTCOMEX COSTA RICA (DISEÑO)**, según certificación visible al folio seis y siete del expediente, y la marca de fábrica y comercio que se intenta inscribir según consta a folio uno del expediente. Como puede observarse, entre los productos



que pretende distinguir la marca solicitada y los productos que se comercializan en el establecimiento comercial que protege el nombre comercial inscrito existe relación entre sí, lo que puede causar riesgo de confusión en los clientes-consumidores, ya que éstos podrían considerar que los productos que se despliegan con el nombre comercial registrado y los productos que pretende proteger la marca solicitada proceden de la misma empresa o bien tienen el mismo origen empresarial.

Conforme a lo expuesto debe subrayarse que la marca solicitada “**INTCOMEX (DISEÑO)**”, es una marca mixta, constituida por una parte figurativa (diseño), la cual está ubicada al lado izquierdo de la palabra “**INTCOMEX**”, formada por dos líneas una vertical y otra horizontal de color café, dando la idea de una semi cruz, incluida dentro de una figura geométrica cuadrado de color gris con blanco, al lado derecho del elemento figurativo se encuentra una parte denominativa (palabras) “**INTCOMEX**”, escrita en color azul. Analizada la marca pretendida en su conjunto se tiene que el elemento preponderante o dominante es el vocablo “**INTCOMEX**”, es decir, este prevalece sobre el componente figurativo. El elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos **“Tratado sobre Derecho de Marcas”, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316**). El nombre comercial inscrito, es un signo mixto, formado por un dibujo que es una línea vertical y una línea horizontal, constituyendo una cruz de color rojo, la cual se encuentra dentro de una figura geométrica rombo, y está ubicado al lado izquierdo del vocablo “**INTCOMEX**”, y debajo de la terminación de dicha expresión está la palabra “**COSTA RICA**”, escrita en letra pequeña de color rojo. Como puede apreciarse, la palabra “**INTCOMEX**” del nombre comercial inscrito está contenida en la marca solicitada, situación, que puede crear entre los clientes-consumidores **un riesgo de confusión por la identidad gráfica**, dado que el público consumidor demanda los productos en el mercado señalándolos por su denominación y no por el diseño.



En lo que concierne al cotejo *gráfico*, es posible que se provoque como se indicara anteriormente una confusión visual, por la identidad ortográfica, “**INTCOMEX**” con “**INTCOMEX**”, donde el elemento figurativo que acompaña la parte denominativa de la marca que se intenta inscribir no hace ninguna diferencia.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista *fonético*, la palabra “**INTCOMEX**”, en la marca solicitada y en el nombre comercial inscrito se pronuncian y escuchan de manera muy parecida, ya que como se indicara líneas atrás es el elemento predominante, es la que tiene más fuerza dentro de cada una de las denominaciones cotejadas. *Ideológicamente*, y partiendo que el factor tópico es el vocablo “**INTCOMEX**”, tenemos, que conceptualmente, ambas denominaciones, no cuentan con significado alguno.

De lo anterior, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el **inciso d) del artículo 8** de la Ley de Marcas y Otros Signos, así como también el artículo **66** de la Ley citada, puesto que se prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros y esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o de sus productos o servicios, así, como el numeral **24 inciso e)** del Reglamento a Ley de Marcas.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo, en virtud de que existe identidad entre los signos confrontados.

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinaexpuestas, se concluye que la marca solicitada “**INTCOMEX (DISEÑO)**” no puede coexistir registralmente con el nombre comercial inscrito “**INTCOMEX COSTA RICA (DISEÑO)**”. Por ende, lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de **INTCOMEX DE LAS AMERICAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta minutos, cincuenta y dos segundos del veintiocho de febrero de dos mil once, la



que en este acto se confirma.

**SEXTO. 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 de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de **INTCOMEX DE LAS AMERICAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta minutos, cincuenta y dos segundos del veintiocho de febrero 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 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*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**TE: Marcas inadmisibles por Derecho de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR: 00.41.33**