RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0020-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio "XCESO (Diseño)"

PABLO LEÓN LOPERA RÍOS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6791-2005)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 1249-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cuarenta minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Pablo León Lopera Ríos**, mayor, soltero, colombiano, Empresario, vecino de San José, titular de la cédula de residencia número 42002069450006748, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con tres minutos y treinta segundos del tres de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de setiembre de 2005, el señor **Pablo León Lopera Ríos**, en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de comercio **"XCESO (Diseño)"**, para proteger y distinguir, en la clase 25 de la nomenclatura internacional: *"ropa íntima de mujer, pantalones de hombre y mujer, blusas, camisas, ropa íntima de hombre"*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:48:06 horas, del 15 de abril de 2010, el

Registro de la Propiedad Industrial le objeta a la referida solicitud de inscripción, que ya existe inscrito el nombre comercial **"XCESO (Diseño)"**, bajo el registro número **153356**, desde el 05 de agosto de 2005, propiedad de la empresa **NAPACA COMERCIO INTERNACIONAL, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 09:03:30 horas del 3 de junio de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: "***POR TANTO:*** */ Con base en las razones expuestas (...)* ***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 día 19 de noviembre de 2010, el señor **Pablo León Lopera Ríos**, en su condición personal, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el día 14 de febrero de 2011, una vez otorgada la audiencia de reglamento, amplió 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 el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como

hechos probados relevantes para lo que deber ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrito el nombre comercial **"XCESO (Diseño)"**, bajo el registro número **153356**, perteneciente a la empresa **NAPACA COMERCIO INTERNACIONAL, S.A.**, vigente desde el 05 de agosto de 2005, para proteger y distinguir: *"un establecimiento comercial dedicado a una tienda de ropa y zapatos de mujer. Ubicado en Heredia centro, Mercado Central, diagonal a Tienda Rosabal, Heredia"*. (ver folios 16 y 17)

2.- Que todas las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial que se encuentran en el presente expediente fueron debidamente notificadas al señor Pablo León Lopera Ríos al lugar señalado, sea al fax No. 2222-6329.

3.- Que el señor Pablo León Lopera Ríos, es Secretario de la sociedad de esta plaza denominada **Napaca Comercio Internacional, S.A.**, y ostenta la representación judicial y extrajudicial con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de ésta, según consta a folio 41 del presente expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como único hecho útil para la resolución de este asunto, que tenga el carácter de no probados, el siguiente:

No comprueba el señor Pablo León Lopera Ríos que los signos enfrentados pertenezcan a ambos a la empresa Napaca Comercio Internacional, S.A., ya que la solicitud que corresponde a este expediente la ha hecho el Señor León a título personal y no como representante de la empresa.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de comercio **"XCESO (DISEÑO)"**, en la clase 25 internacional, ya que el signo que se pretende inscribir y el nombre comercial inscrito "XCESO (DISEÑO)", buscan proteger productos y servicios similares, ya que se relaciona el giro comercial del establecimiento del nombre comercial inscrito con los productos que protege y distingue la marca propuesta; siendo que existe una innegable similitud e identidad gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma, todo conforme con la prohibición dada por el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que la marca solicitada corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros.

Por su parte, el aquí recurrente destacó en sus escritos de apelación y de expresión de agravios que, ha sido notificado únicamente de la resolución de las 09:03:30 horas del 03 de junio de 2010, el día 04 de junio del 2010, sea la de rechazo de plano, misma que indica que no cumplió con la prevención del 19 de abril del 2010, la cual nunca le fue notificada y que por tal motivo no cumplió con ella, solicita se anule la resolución y se retrotraiga al momento de dicha prevención con el fin de cumplir la misma. Señala que el nombre comercial opuesto se encuentra registrado desde el 05 de agosto del 2005, y al ser mal notificado, el 04 de junio del 2010, se le está causando un gran perjuicio, pues lo que se busca es la continuación del registro de la marca citada y que el único cambio relevante que ha existido es la cesión de derecho del signo "XCESO", del anterior titular **Transacciones Internacionales Hurtado Galindo, S.A.** a **Napaca Comercio Internacional, S.A.,** sin la necesidad de pedir al Registro de la propiedad Industrial cambio en el signo, logo, características, o similar que atente o sea susceptible de confusión a terceros, siendo la intención del señor Lopera Ríos, el manifestar

que ambos signos corresponden a una sola entidad o propietario, sea **Napaca Comercio Internacional, S.A**.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Del presente expediente se colige con meridiana claridad, que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son prácticamente **idénticos**, por cuanto uno y otro se constituyen por vocablos con un claro contenido conceptual gráfico, resultando el signo propuesto como **"XCESO (Diseño)"**, y el signo inscrito como **"XCESO (Diseño)"**, y conforme lo ha expresado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, para este tipo de casos, la parte denominativa priva sobre la figurativa, se le da más peso a la primera, de parte del público consumidor y así lo ha considerado este Órgano de alzada, por lo que resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues en tal caso los signos de marras presentan una igualdad absoluta en los campos gráfico y fonético. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos, debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del ***Principio de Especialidad Marcaria***, recogido en el artículo **25** párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo **8 inciso d)** ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral **24** incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de una marca, coincidiendo en el presente caso, este Tribunal, con lo resuelto por el Órgano a quo para el rechazo de la solicitud que nos ocupa en la clase 25 internacional, fundamentado en una identidad de signos, así como por tratarse de productos relacionados con el giro o la actividad mercantil del nombre comercial inscrito, propiedad de la empresa **Napaca Comercio Internacional, S.A.**, dando como fundamento legal la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, antes citado.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, el nombre comercial **"XCESO"** fue inscrito para identificar un establecimiento comercial cuyo giro comercial se encuentra relacionado con los productos que protegería y distinguiría el signo solicitado en la clase 25 internacional, **resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de los signos contrapuestos**, ya que la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular del nombre comercial registrado: *"(...) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)"*, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para los nombres comerciales, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre el establecimiento comercial de la empresa titular y los productos de la marca solicitada, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada.

En cuanto a los agravios expresados por el aquí recurrente, es criterio de este Tribunal según se desprende los propios autos, que todas las resoluciones dictadas por el Órgano a quo fueron debidamente notificadas al señor Pablo León Lopera Ríos al medio señalado por este, tal como se estableció en el Hecho Probado No. 2 de la presente resolución, según se desprende de los propios autos; y en cuanto al alegato de que los signos enfrentados pertenecen a una sola entidad o propietario sea **Napaca Comercio Internacional S.A.**, no comprueba el aquí apelante, en su condición personal, como solicitante del signo que nos ocupa, que los signos enfrentados pertenezcan a dicha empresa, ya que su persona solicitó la marca propuesta en su condición personal, se reitera, y la empresa titular del signo inscrito es Napaca Comercio Internacional, S.A., lo que significa que son personas totalmente distintas, el hecho de que el señor Pablo León Lopera Ríos sea el Representante Legal de la citada empresa, según se estableció en el Hecho Probado No. 2 de la presente resolución, no significa, que sean la misma persona, todas razones las anteriormente expuestas, por las que resultan a todas luces

totalmente improcedentes e inatendibles los argumentos planteados por el aquí recurrente en su escrito de expresión de agravios, en razón de la protección que debe dársele al público consumidor, ante la eventual posibilidad de un riesgo de confusión, tal y como antes se dijo, por derechos de terceros.

Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas de repetida cita, es criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Pablo León Lopera Ríos** en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con tres minutos y treinta segundos del tres de junio de dos mil diez, la cual, en este acto se confirma.

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, Nº 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Pablo León Lopera Ríos** en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con

tres minutos y treinta segundos del tres de junio de dos mil diez, la cual, 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 Suarez Baltodano ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Kattia Mora Cordero ***Guadalupe Ortiz Mora***

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS

TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE UN NOMBRE COMERCIAL

TNR: 00.42.40