



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0430-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “TERRA 506 VASA (Diseño)”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 12343-2011)

ARNALDO BONILLA QUESADA, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1452-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-758-660, en su condición de Apoderada Especial del señor **ADRIAN GERARDO SALAS NUÑEZ**, mayor, soltero, Ingeniero en Sistemas, vecino de Alajuela, portador de la cédula de identidad número 02-585-905, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas catorce minutos con cincuenta segundos del doce de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 15 de diciembre de 2011, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, de calidades y condición antes citadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “**TERRA 506 VASA (Diseño)**”, para proteger y distinguir: *“Establecimiento comercial dedicado a bienes raíces.”*



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas catorce minutos con cincuenta segundos del doce de marzo de dos mil doce, resolvió: *“(...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).**”*

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el representante de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de marzo de 2012, interpuso Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, razón por el cual ahora conoce este Tribunal de alzada.

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, 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la siguiente marca:

- 1) **Marca de Servicios:** “**DESARROLLADORES 506**” (DISEÑO), registro número **180205**, en clase **36** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CASTILLA S.A**, inscrita desde el 29 de septiembre de 2008, con una vigencia hasta el 29 de septiembre de 2018, para proteger



y distinguir: “*Servicios de desarrollo y administración de bienes inmobiliarios tales como centros comerciales, condominios, apartamentos, oficentros.*” (v.f 08 y 09)

- 2) **Nombre Comercial:** “**DESARROLLADORES 506**” (DISEÑO), registro número **180206**, en clase **49** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CASTILLA S.A**, inscrita desde el 29 de septiembre de 2008, para proteger y distinguir: “Un establecimiento dedicado al desarrollo y administración de bienes inmobiliarios tales como centros comerciales, condominios, apartamentos, oficentros. Ubicado en San José, Sabana Sur, Oficentro la Sabana, Torre Seis. (v.f 10 y 11)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud del nombre comercial “**TERRA 506 VASA**” en **clase 49** internacional, al determinar conforme el estudio y análisis realizado que el signo propuesto corresponde a un nombre comercial inadmisibles por derechos de terceros, por lo que no es posible su coexistencia registral al transgredir el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En lo que respecta a lo alegado por el representante del recurrente quien en términos generales señaló que el Registro, rechazo la solicitud del nombre comercial **TERRA 506 VASA**, por estar inscritas las marcas **DESARROLLADORES 506**, bajo los registros números 180205 y 180206, propiedad de Servicios Administrativos Castilla S. A, y **TERRA FIRMA** registro No. 154252, propiedad de Bienes Raíces Metro S.A. Asimismo manifiesta que al realizar el cotejo marcario entre las denominaciones se observa que los signos son muy distintos, por lo que resulta imposible una confusión ideológica, gráfica y fonética, además que las marcas no



evocan significado que se pueda relacionar. Continua manifestando el apelante que a pesar de que los signos comparten denominativos, esto no significa que por ello deba ser rechazada, por cuanto contienen suficientes elementos diferenciadores entre uno y otro. Por lo anterior, el nombre propuesto y el nombre inscrito son completamente diferentes y cuentan con suficientes elementos que le brindan distintividad, originalidad y novedad que hace que el consumidor pueda distinguirlos entre sí. Que el nombre comercial cumple con los requisitos de inscripción; **PERCEPTIBILIDAD, DISTINTIVIDAD, DECORO E INCONFUNDIBILIDAD**, solicitando continuar con el trámite de inscripción del nombre comercial solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a esa Ley, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de un signo, cuando



ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor o a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que este procedimiento se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, tenemos que del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial queda evidenciado, que la solicitud del nombre comercial solicitado “**TERRA 506 VASA**” y el nombre comercial inscrito “**DESARROLLADORES 506**”, mantienen una evidente



identidad en su estructura gramatical que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión **visual, ideológica y auditiva.**

Nótese, que los signos “**TERRA 506 VASA**” y “**DESARROLLADORES 506**” ambos utilizan la relación numérica **506**, y dado que las palabras utilizadas en ambas denominaciones son terminaciones genéricas de uso común, por ende inapropiables por parte de terceros, por lo cual no podrían ser consideradas dentro del estudio de fondo como elementos que le otorguen la distintividad requerida, constriñéndose en la relación numérica la distintividad entre los signos, siendo a su vez lo más sobresaliente. En consecuencia dicha identidad induce a que fonéticamente suenen similar y en consecuencia el consumidor asuma que se trata de los mismos servicios de los que ofrece la marca inscrita.

Al no contener el signo solicitado un elemento que le proporcione la distintividad necesaria, ideológicamente el consumidor medio las va a relacionar dentro de la misma línea de servicios, lo cual va a producir a diferencia de lo que estima el oponente un impacto directo en el mercado con respecto a la marca inscrita, por cuanto, tal y como se ha indicado líneas arriba ambos signos marcarios pretenden la protección y comercialización de servicios relacionados entre sí, por ende, el riesgo de confusión y asociación que se generaría en el consumidor será inevitable. En este sentido, no son de recibo los argumentos esgrimidos por el recurrente al manifestar que el signo solicitado por su representante contiene los elementos de perceptibilidad, distintividad, decoro e inconfundibilidad, requeridos para obtener protección registral.

En razón de lo anterior, siendo que los signos contrapuestos mantienen identidad y que los servicios están relacionados, comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por él *a quo* en la resolución venida en Alzada, al aplicar el artículo 65° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo de interés reza lo siguiente:



“Artículo 65°- Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o 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, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”

(Resaltado no corresponde al original)

En este sentido, al acreditarse que existen elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico, que pueden producir riesgo de confusión y asociación para los consumidores que pretendan adquirir los servicios de una y otra empresa, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Arnaldo Bonilla Quesada**, representante del señor **Adrian Gerardo Salas Nuñez**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas catorce minutos con cincuenta segundos del doce de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

CUARTO. 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 del 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 **Arnaldo Bonilla Quesada**, representante del señor **Adrian Gerardo Salas Nuñez**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas catorce minutos con cincuenta segundos del doce de marzo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial “**TERRA 506 VASA**”. 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 Suarez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora