



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2010-0072-TRA-PI

Oposición a solicitud de nombre comercial “BALLOONS COSTA RICA.COM”

BALLONS COSTA RICA PUNTO COM, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2554-09)

Marcas y otros signos

VOTO N° 205-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas del dieciséis de agosto de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve- ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderada especial de la empresa **BALLONS COSTA RICA PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula jurídica 3-101-499961, domiciliada en Cartago, La Unión, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintitrés minutos, cuarenta y cinco segundos del tres de diciembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante boleta de solicitud de inscripción recibida en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiséis de marzo de dos mil nueve, la sociedad **Ballons Costa Rica Punto Com, Sociedad Anónima**, solicita la inscripción del nombre comercial “**BALLOONS COSTA RICA.COM (DISEÑO)**”, **sin hacer reserva del término “COSTA RICA.COM”**, para proteger y distinguir en Clase 49 de la nomenclatura internacional: *“un establecimiento comercial dedicado a la venta y comercialización de todo tipo de globos plásticos y de papel, empaque de regalos, venta de regalos, arreglos*



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

florales para fiestas y actividades sociales, papel de regalo, mobiliario para fiestas y tienda bazar en general”.



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley los días 30 y 31 de julio y 03 de agosto de 2009, mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el día treinta y uno de agosto de 2009, la empresa GLOBOS ILIMITADOS DE SAN JOSÉ, S.A., representada por la señora Shirley Sánchez Hernández, se opone al registro solicitado.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, por medio de la resolución de las once horas, veintitrés minutos, cuarenta y cinco segundos del tres de diciembre de dos mil nueve, declara con lugar la oposición presentada y en consecuencia rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado.

CUARTO. Que la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en nombre de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el once de diciembre de dos mil nueve, plantea recurso de apelación contra dicha resolución y por ello conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos de esta naturaleza, que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE RECURRENTE. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**BALLOONS COSTA RICA. COM (DISEÑO)**”, por considerar que existe una gran semejanza gráfica, fonética e ideológica, con el nombre comercial y la marca inscritos, “**BALLOONS UNLIMITED (DISEÑO)**”, que provoca un riesgo de confusión capaz de originar error en los consumidores, dado que el giro comercial de ambos signos comprende la venta de productos similares a los de la marca inscrita, que se comercializan en los mismos canales del mercado. Asimismo, es el mismo giro comercial del nombre comercial inscrito y por ello declara con lugar la oposición presentada.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente basó sus agravios en dos aspectos, esbozados en escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de diciembre de 2009 y ante este Tribunal el 06 de mayo de 2010, el primer punto es el rechazo del escrito de contestación del traslado de la oposición, suscrito por la Licenciada Montserrat Alfaro Solano en calidad de gestora oficiosa de Ballons Costa Rica Punto Com,



S. A. y que fuera presentado al Registro el 24 de noviembre de 2009. Alega en el escrito de interposición de la apelación, presentado ante el Registro, que dicha gestoría oficiosa se aplica para un acto inicial, en casos graves y urgentes y que, en este caso, estamos ante el acto inicial en el proceso de oposición contra el registro de la marca, es decir que este acto inicial es distinto del acto inicial de solicitud de la marca porque la oposición interpuesta por un tercero es un nuevo proceso en que se ha buscado un patrocinio letrado, que además, resulta efectivamente un caso urgente, pues el hecho de no contestar la oposición deja en indefensión a su representada. El segundo punto de dichos agravios es la oposición formulada por la empresa Globos Ilimitados de San José, S.A., aduciendo que el elemento “BALLOONS”, es similar a su marca y nombre comercial. Sobre este aspecto indica la



recurrente que la marca solicitada es mixta y **se traduce como “GLOBOS COSTARICA.COM”**, compuesta por palabras y un diseño totalmente distintivo y que aplicadas las reglas del cotejo es evidente que dicho elemento común en las marcas confrontadas es genérico, no se trata de una palabra de fantasía sino que corresponde a una designación usual en idioma inglés, para los globos o bombas. Por ello, ninguna persona, física o jurídica, puede pretender derechos exclusivos sobre dicho término y en virtud de ello al efectuar el cotejo de los elementos denominativos debe considerarse solamente el resto de las palabras, sea “*COSTARICAPUNTOCOM*” y “*UNLIMITED*”, siendo estos términos totalmente distintos, aunado a que ambos diseños también son distintos.

Por otra parte, sobre el primero de estos aspectos, en escrito de expresión de agravios presentado ante este Tribunal, la Licenciada Alfaro Solano agrega que ha presentado el poder en tiempo y forma, en el plazo de un mes a partir de su actuación como gestora y que dicho poder tiene fecha anterior a la contestación de la oposición, ya que fue otorgado el 19 de noviembre de 2009 y la contestación como gestora fue presentada el 24 de ese mismo mes. Es decir que ya se encontraba facultada para actuar en representación de la empresa



solicitante. Afirma que hay un evidente agravio, causado por la resolución que impugna al

no tomar en cuenta los alegatos presentados en defensa de los derechos de la empresa BALLONS COSTA RICA PUNTO COM, S.A.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. La finalidad que tiene la Ley N° 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran los nombres comerciales que conforme al artículo 2o de dicha Ley, tal como lo citó el Registro, es definido como: *Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”

La protección del *nombre comercial* se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante **identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.** Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del *nombre comercial* tiene una función puramente distintiva, reuniendo en un signo la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de los productos, entre otros, de lo que se colige que el *nombre comercial* es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales, es por eso que al aludir la norma 2 citada a la finalidad diferenciadora o identificadora del nombre comercial, aunque la refiera a la empresa en su relación con las demás empresas, no tiene más remedio que hablar seguidamente de la actividad de la empresa titular del nombre comercial que debe diferenciarse de las actividades idénticas o similares que desarrollen las otras empresas.



El régimen y trámites para la protección del *nombre comercial* es muy similar al de la *marca*, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación; en la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, en virtud de que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, en consecuencia, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el **artículo 65** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que establece: “*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*”. (el destacado en negrita no es del texto original). Por ello, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con esos presupuestos.

Bajo ese concepto y analizado en forma global el signo solicitado, resulta claro para este Tribunal, por una parte, que la empresa solicitante **no hizo reserva de los términos “Costa Rica. Com”**, véase en este sentido, el escrito presentado el 30 de abril de 2009 y que consta a folio 16 de este expediente. Asimismo, el diseño que ha sido agregado al signo propuesto consiste en la palabra “BALLOONS” en color rojo y en donde las letras “OO” tienen forma de globos, por lo que es evidente que el término denominativo es la palabra “BALLOONS” y no “BALLONS”:



Hecha la anterior aclaración, es obvio que el elemento denominativo preponderante resulta ser precisamente la palabra “balloons”, que la misma recurrente afirma se traduce del inglés al español como “globo” y es *“un signo genérico, pues es de común utilización por el público en general”*, para referirse a productos o servicios relacionados con “globos” como es el caso en cuestión, con lo cual queda el término denominativo del signo mixto solicitado totalmente compuesto por un término que no es susceptible de apropiación por un particular, siendo ésta la razón para denegar su registro y no por las razones en que fundamentó el Registro de la Propiedad Industrial la resolución impugnada.

En este sentido, resulta aplicable al caso concreto lo indicado por este Tribunal en el Voto No. 130-2006 de las 12 horas del 05 de junio de 2006, en el sentido de que *“...tratándose de **NOMBRES COMERCIALES**, cuando el artículo 65 exige que el signo no debe causar confusión, lo que hace es permitir **-de forma inversa a lo dicho para las marcas-** que el nombre comercial contenga y describa con claridad el giro comercial, los productos que produce o comercializa, o los servicios que presta; siendo en ese tanto, que el nombre comercial solicitado generará mayor certeza para el consumidor dentro del mercado...”*

Contrario a lo resuelto por el Registro, no es posible el cotejo del signo solicitado con los signos inscritos “BALLOONS UNLIMITED (DISEÑO)”



tal como fue concebido por el *a quo*, en virtud de que el nombre comercial solicitado consiste únicamente en un término genérico y de uso común, que alude a la palabra en inglés “balloons”, que por ello no puede ser monopolizado y además que puede causar confusión sobre la naturaleza y el giro comercial de la empresa o establecimiento que se pretende identificar, dado que ese vocablo remite en forma inmediata a la idea de que en ese establecimiento comercial se ofrecen globos, resultando entonces engañoso y carente de la distintividad necesaria para diferenciarlo de otros establecimientos dedicados a la misma actividad comercial.

Por último, respecto al alegato de que fue acreditada la legitimación, como apoderada especial, de la Licenciada Montserrat Alfaro Solano para actuar en representación de la empresa solicitante al momento de contestar la oposición a su solicitud de registro, resulta inexplicable para este Tribunal que no es sino en el escrito de expresión de agravios, presentado ante esta Autoridad el día 06 de mayo de 2010, que se alegue esta circunstancia, ya que en su escrito de impugnación de la resolución venida en Alzada, presentado ante el Registro el 11 de diciembre de 2009, la recurrente afirmó que debía admitirse su actuación como gestora oficiosa porque ese era un acto inicial dentro del proceso de oposición; es decir, con esto pretende que el trámite de inscripción de un signo distintivo no sea concebido como un proceso único e integral, sino que la oposición sea considerada como un nuevo proceso, afirmación que resulta errónea e inaceptable. Llama poderosamente la atención que hayan sido presentados esos argumentos para defender su actuar, cuando afirma que desde el 11 de noviembre de 2009, sea en fecha anterior a dichas afirmaciones,



ya la Licenciada Alfaro Solano contaba con las facultades de apoderada especial, siendo entonces que desde ese momento pudo apoyar su actuación; en defensa de los intereses de la sociedad Ballons Costa Rica Punto Com, S.A., en ese poder especial y no presentarse como gestora oficiosa, dado lo cual, no puede este Tribunal aceptar dichos alegatos.

Dado todo lo anterior, no resultan de recibo en esta instancia los agravios de la empresa apelante, siendo por las razones indicadas en esta resolución y no por el fundamento que ha sostenido el Registro de la Propiedad Industrial, que debe declararse sin lugar el recurso de interpuesto por la Licenciada Montserrat Alfaro Solano, en virtud de que el nombre comercial solicitado contraviene lo dispuesto en los artículos 2, 65 y 68 en concordancia con los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden y no por las razones indicadas por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial de **BALLONS COSTA RICA PUNTO COM, S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección de ese Registro a las once horas, veintitrés minutos, cuarenta y cinco segundos del tres de diciembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma denegando el registro del Nombre Comercial "**BALLOONS COSTA RICA.COM**"



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

(DISEÑO)”. 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

Nombres comerciales

TE: Solicitud de Inscripción de Nombre Comercial.

TG: Categorías de Signos Protegidos

TNR:00.42.22