



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0549-TRA-PI

Solicitud de registro del nombre comercial: “glam (DISEÑO)”

INVERSIONES J M A DEL OESTE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2902-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 216-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Javier Madrigal Anderson**, mayor, soltero, Empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0653-0454, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **INVERSIONES J M A DEL OESTE S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con diez minutos y cincuenta y seis segundos del primero de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de marzo de 2011, el señor **Javier Madrigal Anderson**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción del nombre comercial **“glam (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“una tienda de ropa, zapatos y accesorios, sito en San Rafael de Escazú, Plaza San Rafael, local número uno”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta minutos y



catorce segundos del catorce de abril de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “**GLAM ROCK**”, bajo el registro número **184241**, desde el 16 de enero de 2009 y vigente hasta el 16 de enero de 2019, propiedad de la empresa **CROWN INTERNATIONAL PROPERTIES ESTABLISHMENT**, para proteger y distinguir productos de clase 25 del nomenclátor internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con diez minutos y cincuenta y seis segundos del primero de junio de dos mil once, 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 10 de junio de 2011, el señor **Javier Madrigal Anderson**, en representación de la empresa **INVERSIONES J M A DEL OESTE S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó 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 la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal



carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**GLAM ROCK**”, bajo el registro número **184241**, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **CROWN INTERNATIONAL PROPERTIES ESTABLISHMENT**, vigente desde el 16 de enero de 2009 hasta el 16 de enero de 2019, para proteger y distinguir: “*vestuario, calzado, sombrerería*”. (Ver folios 27 y 28).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado “**glam (DISEÑO)**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “**GLAM ROCK**”, en clase 25 del nomenclátor internacional, por cuanto ambos protegen un giro comercial y productos relacionados y vinculados entre sí (vestuario, calzado, sombrerería – tienda de ropa, zapatos y accesorios), correspondiendo a un nombre comercial inadmisibles por derechos terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con el signo inscrito que los hacen casi idénticos, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, fundamentando su decisión en la transgresión a los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que el Registro no lleva razón al considerar que existe un impedimento para la inscripción del nombre comercial de su



representada, por encontrarse inscrita la marca GLAM ROCK y que aunque resulta claro que la marca y el nombre comercial a registrar, tienen en común el vocablo GLAM, pero en este caso la palabra ROCK viene a diferenciarlas totalmente, y el análisis de ambos distintivos atendiendo a sus partes por separado no es el correcto, sino que debe verse la marca en su conjunto.

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL. El *nombre comercial* es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, del 6 de enero del 2000, que lo define como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”, de ahí que 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. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “*(...) aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial. (...)*” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas; en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWfYapo.php>).

Señala también la doctrina que, el nombre comercial es: “*(...) el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con*



las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa [...] El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas (...)” (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022**). En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado. Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada, regulan los nombres comerciales. El numeral 65 establece sobre los nombres comerciales inadmisibles y al efecto impone: “(...) *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). De la anterior disposición se deduce, que un nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión, en el mercado al público consumidor, sobre la identidad del establecimiento identificado con un nombre o sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se comercializa. Respecto a su registro, merece tener presente que conforme el párrafo segundo del artículo 67 de la citada Ley “(...) *El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular. (...)*”

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 de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: “(...) *Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas. (...)*”, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, 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, transcrito supra. En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con los tres elementos característicos que todo signo distintivo debe cumplir; a saber: **a) su perceptibilidad**: entendida como la necesidad de que el signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **b) su distintividad**: que es la función esencial de la marca, (y en este caso del nombre comercial) y que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie, “(...) *Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor. (...)*” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia emitida el 25 de setiembre de 1998. Proceso No. 23-IP-98) y **c) susceptibilidad de representación gráfica**: que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo.



Concluyendo y con base en lo expuesto, un nombre comercial es objeto de registraci3n, cuando cumple con los tres requisitos anteriormente sealados y esencialmente para el caso concreto con la caracterstica primordial de todo signo marcario, sea la distintividad, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, y asimismo diferenciar 3stos con marcas inscritas que puedan estar relacionadas por los productos o servicios que protegen y distinguen con el giro o actividad del establecimiento comercial; y adem3s, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el art3culo 65 transcrito, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda.

QUINTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.

A-) **Sobre la ubicaci3n te3rica del problema.** De lo expuesto se colige con meridiana claridad, que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **muy similares**, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo predominante, sean “**glam**” el solicitado y “**GLAM**” el inscrito, y al realizar un cotejo entre 3stos, son id3nticos en los campos gr3fico y fon3tico. Sin embargo, el an3lisis 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 art3culo 25 p3rrafo 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 art3culo 65 *ibidem*, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripci3n 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, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripci3n de un nombre comercial.

Dicho lo anterior, p3rtase de que si la funci3n principal del nombre comercial es identificar y distinguir una empresa o un establecimiento comercial determinado de otros, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o m3s personas distintas, signos distintivos similares o id3nticos para designar productos, servicios, empresas o



establecimientos comerciales idénticos o similares, de la misma naturaleza o finalidad o íntimamente relacionados en cuanto al giro comercial. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de signos distintivos confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a signos distintivos (marcas, nombres comerciales y señales de propaganda) se encuentra delimitada y se atenúa, en virtud del ***Principio de Especialidad Marcaria***, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos, servicios o establecimientos comerciales con sus respectivos giros, sino sólo aquéllos para los que la marca o nombre comercial fue solicitado. Es decir, de acuerdo con el ***Principio de Especialidad***, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca o un nombre comercial recae por su orden, únicamente sobre los bienes o servicios y sobre el tipo de establecimiento para los que han sido registrados, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, ni el nombre comercial cualquier establecimiento mercantil sino que su espectro de protección se halla limitado respectiva y únicamente a los productos o servicios; y el tipo de establecimiento para los cuales fue solicitado su registro.

Por ende, así enunciado el ***Principio de Especialidad***, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario, sucediendo lo mismo con los nombres comerciales. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la ***especialidad*** de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En



resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles, siempre y cuando no estemos frente a una marca notoria, en donde ese principio no es aplicable; siendo todo lo anterior también aplicable a la figura de los nombres comerciales.

Entonces, por la aplicación de ese Principio se puede solicitar el registro de un signo distintivo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para el caso concreto que el giro o la actividad comercial del nombre propuesto para la empresa o establecimiento comercial a proteger y distinguir, no guarde ni tenga relación con los productos o servicios de la marca inscrita. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

B-) Sobre la irregistrabilidad del nombre comercial solicitado. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial “**glam (DISEÑO)**” fundamentado en una falta de distintividad por la



similitud con la marca inscrita “**GLAM ROCK**” propiedad de la empresa **CROWN INTERNATIONAL PROPERTIES ESTABLISHMENT**.

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial pretendido y la marca inscrita con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica y fonética en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación al diseño o parte gráfica que conforma el nombre comercial solicitado, el cual lo constituye la palabra “*glam*” en letras estilizadas de color rojo, puede ser probable que el consumidor lo considere como un escudo ornamento y no como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico (diseño estilizado de las letras en rojo) no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad de la parte denominativa de los nombres comerciales, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, el giro y las actividades que pretende desarrollar el nombre comercial solicitado están relacionadas con los productos de la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa la marca inscrita protege desde el 16 de enero de 2009 vestuario, calzado, sombrerería, y el nombre comercial solicitado pretende proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a una tienda de ropa, zapatos y accesorios. El hecho de que ambos listados por su orden productos y actividades estén relacionados entre sí, y pertenezcan al mismo sector comercial o ramo ropa, calzado y accesorios, abonado a que ambos signos son idénticos en su parte predominante, además de que el signo solicitado se encuentra inserto dentro del signo inscrito, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo



objeto de denegatoria, le son aplicables los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como nombre comercial cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el nombre comercial solicitado y la marca inscrita.

Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concuerda este Tribunal con el Registro **a quo**, en que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Javier Madrigal Anderson** en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **INVERSIONES J M A DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con diez minutos y cincuenta y seis segundos del primero de junio de dos mil once, la cual, en este acto debe confirmarse.

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, 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Javier Madrigal Anderson** en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **INVERSIONES J M A DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con diez minutos y cincuenta y seis segundos del primero de junio de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33