



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0752-TRA-PI



Solicitud de inscripción del nombre comercial: “

STEVENS DEL CARIBE S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-6561)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 228-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas diez minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por DENNIS H. MELARA MOLINA, mayor, salvadoreño, comerciante, vecino de Siquirres, Limón, Costa Rica, cédula de residencia número 122200422028, en calidad de apoderado generalísimo de STEVENS DEL CARIBE S.A., cédula jurídica 3-101-696860, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, 09:27:26 horas del 27 de agosto del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de julio de 2015, el señor DENNIS H. MELARA MOLINA, de calidades y condición citada,



solicitó el registro del nombre comercial: , en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a la importación/exportación,



comercialización de ropa, calzado y todo para el hogar y la familia. *Ubicado en Limón, Siquirres centro, 50 metros al norte del Colono Ferretero.*

SEGUNDO. Que mediante auto de las 14:37:52 horas del 20 de julio del 2015, el Registro de Propiedad Industrial dictó prevención de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicando al solicitante las siguientes objeciones para el registro de su nombre comercial por derechos de terceros al estar inscrito el nombre comercial:



con el número de registro 172743 inscrita el 25 de enero de 2008, y cuyo titular TOVA, S.A. Para proteger un establecimiento comercial dedicado a la compra y venta al por menor de ropa, calzados, cosméticos, artículos para el hogar y muebles.

TERCERO: Mediante resolución de las 09:27:26 horas del 27 de agosto del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió, en lo conducente: “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]**”

CUARTO: Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, DENNIS H. MELARA MOLINA, apoderado generalísimo de STEVENS DEL CARIBE S.A., interpuso para el día 4 de setiembre de 2015, recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes referida.

QUINTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:11:53 horas del 16 de setiembre de 2015, resolvió; “[...] Declara sin lugar el recurso de revocatoria y admitir el recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada [...]”

SEXTO: 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la Juez Díaz Díaz, 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 encuentra inscrito el siguiente signo marcario:

Nombre comercial:  con el número de registro 172743 inscrita el 25 de enero de 2008, y cuyo titular TOVA, S.A. Para proteger un establecimiento comercial dedicado a la compra y venta al por menor de ropa, calzados, cosméticos, artículos para el hogar y muebles.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con los signos inscritos, al existir similitud gráfica y fonética, la cual podría causar confusión al consumidor medio y afectar el derecho de elección del consumidor y socavar el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger. Lo anterior, ya que los signos comparten el término empleado STEVEN'S y sus giros comerciales se encuentran relacionados, por lo que con ello se transgrede el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa apelante indica que con la modificación del diseño



del nombre comercial solicitado  , se elimina la posibilidad de confusión gráfica, fonética e ideológica entre los signos, y que el Registro debió tomar en cuenta dicha modificación para realizar el cotejo de los signos y determinar las diferencias entre estos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Sobre la modificación del nombre comercial solicitado.

Previo al cotejo de los signos en pugna es necesario el análisis de la modificación del nombre

comercial  , para determinar su procedencia o no a la luz del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicho artículo indica en lo que interesa:

“Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca [...]”

En el presente caso el apelante en el ínterin del proceso para evitar o evadir el riesgo de confusión señalado por el Registro, presenta un nuevo diseño del signo solicitado sea



, este nuevo diseño como bien lo indica el recurrente es un cambio esencial en el signo presentado inicialmente, agrega una parte figurativa de rinoceronte, cambia la grafía de las letras del signo y agrega la frase todo en un mismo lugar. Este cambio a criterio del Tribunal deviene en una modificación esencial y por ende contraria a lo dispuesto por la ley de marcas, como bien lo señala el Registro. En vista de lo anterior el cotejo de los signos debe realizarse tomando en consideración el diseño presentado inicialmente.

Cotejo de los Signos. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 y sus reformas, nombre comercial es: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.



De igual forma el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar el nombre comercial: “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”.

Los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser registrado, han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma: “(...) a) perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) distintividad, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); c) decoro, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) inconfundibilidad, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos (...)” (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho).

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo entre los signos en conflicto, tomando en cuenta el giro comercial a proteger, y el grado de diferenciación desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico:

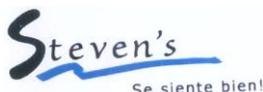


NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO



Un establecimiento comercial dedicado a la importación/exportación, **comercialización de ropa, calzado y todo para el hogar y la familia.**

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO



Un establecimiento comercial dedicado a la compra y venta al por menor de **ropa, calzados, cosméticos, artículos para el hogar y muebles.**

En el presente caso no se requiere un examen pormenorizado para determinar como bien lo detalló el Registro la identidad gráfica, fonética e ideológica del término preponderante de los signos, sea STEVEN'S, la única diferencia se establece en los términos secundarios "Store" y "Se siente bien!". En ambos signos la letra "S" cuenta con la misma tipografía y el apóstrofe al final de letra "n", sumado esto al diseño del subrayo que presentan los signos, los convierte prácticamente en idénticos desde el punto de vista gráfico.

Desde el punto de vista fonético, al derivarse de una estructura gramatical idéntica en ambos casos, las palabras dominantes en ambos signos "STEVEN'S", se pronuncian exactamente igual, entonces se concluye que el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el consumidor es el mismo, al punto de que no es factible inscripción del signo solicitado, toda vez que es posible que se vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los nombres comerciales tienen un mismo origen empresarial.



Respecto a la similitud ideológica es importante tomar en cuenta lo que ha indicado el Tribunal Registral Administrativo, en resolución de las nueve horas del veintiséis de julio del dos mil cuatro, Voto N° 075-2004, cuando señala que el cotejo ideológico “se presenta cuando entre las dos marcas en comparación se evocan las mismas o similares ideas, de manera tal que la expresión de un mismo concepto conduce a que las palabras o el gráfico sean necesariamente iguales o similares desde el punto de vista visual, ortográfico o auditivo.” Asimismo, debe considerarse en el plano ideológico, que tanto la marca solicitada como las inscritas, cuentan con el término STEVEN’S, el cual es un nombre propio. Tal identidad ideológica puede presumir la apertura de una cadena de tiendas de un mismo titular, contrario a lo que arroja la publicidad registral. Máxime que los nombres comerciales en pugna distinguen el mismo giro comercial, de registrarse el nombre comercial se contraviene el artículo 65 de ley antes citado.

Por las consideraciones dadas lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por DENNIS H. MELARA MOLINA, apoderado generalísimo de STEVENS DEL CARIBE S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, 09:27:26 horas del 27 de agosto del 2015, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 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

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por DENNIS H. MELARA MOLINA, apoderado generalísimo de STEVENS DEL CARIBE S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las catorce horas, 09:27:26 horas del 27 de agosto del 2015, la que en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud del nombre comercial . Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

La que suscribe, Guadalupe Ortíz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. Goicoechea 05 de agosto de 2016.-



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.
