



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2007-0010-TRA-PI

Oposición de la empresa LAPTIV ATLANTA PARTNERS, a la solicitud de inscripción del nombre comercial “MOVIE CITY” (DISEÑO) solicitado por la empresa Movie City Sociedad Anónima

MOVIE CITY SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8168-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 230 -2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de junio de dos mil siete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la señora **Bárbara Fields Bairnails**, mayor, soltera, empresaria, vecina de San José, Escazú, de la plaza Rolex un kilómetro y medio al norte, Condominio San Rafael, Apartamento siete B, portadora de la cédula de identidad número uno-un mil ciento cincuenta y uno-cero cincuenta y cuatro, Presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **MOVIE CITY SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siete, contra resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, dos minutos, del quince de junio de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de noviembre de dos mil cuatro, la señora Barbara Fields Bairnails, en su



condición y calidad indicadas, solicita la inscripción del nombre comercial denominado “**MOVIE CITY**” (**DISEÑO**), para proteger un establecimiento comercial de Video Club o centro de alquiler de películas, en formato DVD, VHS y otros.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las doce horas, dos minutos, del quince de junio de dos mil seis, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “...*Se declara CON LUGAR la oposición interpuesta por el apoderado de LPTV ATLANTA PARTNERS, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial MOVIE CITY presentada por MOVIE CITY SOCIEDAD ANÓNIMA la cual se DENIEGA...*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, la señora Barbara Fields Barnails, de calidades y condición citadas, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, de los cuales el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación mediante resolución de las catorce horas, cincuenta minutos del doce de setiembre de dos mil seis.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, los medios probatorios enunciados en la resolución de las nueve horas, treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil siete, los cuales ha tenido a la vista, y



son los que constan a folios del 682 al 721 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “Hechos Probados”, este Tribunal enlista como tales, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que la empresa LPTV ATLANTA PARTNERS, presentó desde el 26 de abril de 1999, la solicitud de inscripción de la marca de servicios “MOVIE CITY”, en clase 38 de la Nomenclatura Internacional de Niza. (Ver folios del 682 al 721.

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “MOVIE CITY”, en clase 38 de la Nomenclatura Internacional, propiedad de LPTV ATLANTA PARTNERS, según acta número 157208 desde el 20 de marzo de 2006 hasta el 20 de marzo de 2016. (Ver folio 203).

TERCERO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso que nos ocupa, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de oposición planteada por la empresa Lptv Atlanta Partners contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “MOVIE CITY” (DISEÑO) presentada por la empresa Movie City Sociedad Anónima, y en su defecto deniega la solicitud de inscripción del nombre comercial “MOVIE CITY” (DISEÑO), por considerar, que entre dicho nombre comercial y la marca de servicios inscrita “MOVIE CITY”, en clase 38 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir telecomunicaciones, existen elementos suficientes



que pueden inducir a error o confusión a los consumidores, toda vez que no poseen elementos diferenciadores que les permitan coexistir registralmente; además de proteger y distinguir productos y servicios que se relacionan entre sí. Contra la decisión señalada anteriormente, apeló la representante de la empresa Movie City Sociedad Anónima, alegando como agravios, que entre el nombre comercial solicitado y la marca inscrita no existe similitud, ya que al analizar los diferentes componentes que definen una marca comercial, observamos que no existen elementos que impidan la inscripción del nombre comercial que su representada solicita.

QUINTO. EN CUANTO A LOS SIGNOS DISTINTIVOS: Los *signos distintivos* son, en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, los signos distintivos incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17; puede consultarse en la biblioteca de este Tribunal).

Entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el ejercicio de su actividad mercantil, se encuentran, en un mismo nivel jurídico, las *marcas*; los *nombres comerciales*;



los *emblemas*; las *expresiones o señales de publicidad comercial* (conocidas también como *señales de propaganda*); las *denominaciones de origen* y las *indicaciones de procedencia* (Véase en igual sentido a FLORES DE MOLINA, *op.cit.*, pp. 16-20, y pp. 41-45), y son estos los mismos *signos distintivos* que prevé y regula en este país la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, del 6 de enero de 2000; “Ley de Marcas” en adelante.

El *riesgo de confusión* se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen, la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el *signo* que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

SEXO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL “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 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 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>).

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, en 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, 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).



SÉTIMO. SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE OPOSICIÓN PLANTEADA CONTRA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL “MOVIE CITY” (DISEÑO). La normativa relacionada con la inscripción de un nombre comercial es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el nombre comercial solicitado sea similar o idéntico a otro signo anterior perteneciente a un tercero que genere un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas, mencionado en líneas atrás.

En el caso bajo estudio, tenemos que las denominaciones de los signos solicitado y pretendido, **“MOVIE CITY” (DISEÑO)** y **“MOVIE CITY”** son idénticos en su aspecto gráfico y fonético; además, el vocablo del primero no es suficientemente distintivo para distinguir un establecimiento comercial, como el que nos ocupa.

Nótese, que el nombre comercial solicitado es para proteger un establecimiento comercial que se dedica a prestar los servicios de Video Club o centro de alquiler de películas, en formato DVD y VHS, lo que podría confundirse con los servicios que protege la marca inscrita, cual es, las telecomunicaciones, relacionadas éstas con la publicidad de la guía o programación de las cintas cinematográficas, mediante el canal televisivo **“MOVIE CITY”**. Como puede verse, los signos indicados en líneas atrás, contienen vocablos idénticos, lo que podría llevar en el público consumidor a una confusión como resultado de la relación entre los productos o servicios comercializados, ambos atinentes a **“películas”**, lo que viene a constituirse en un elemento confundible, en lo correspondiente al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario. En este sentido cabe recordar, que es precisamente la primera impresión en el consumidor la que interesa a efectos de deslindar si existe posibilidad de confusión, y es allí, donde los vocablos idénticos **“MOVIE CITY”** juegan un



papel relevante, pues permiten concluir a este órgano de alzada que tal posibilidad de confusión es real y, por ende, constituye un impedimento para poder inscribir el nombre comercial solicitado.

Conforme a lo anterior, este Tribunal comparte lo señalado por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando dice: “...entre el nombre comercial y la marca inscrita existen suficientes elementos que pueden inducir a error o confusión a los consumidores, toda vez que no poseen elementos diferenciadores que les permitan coexistir registralmente, además de proteger y distinguir productos y servicios que se relacionan entre sí, razones por las cuales debe declararse con lugar la oposición interpuesta y denegarse la solicitud presentada.”, y por consiguiente, ratifica lo externado por la empresa opositora, cuando a folio doscientos seis del expediente establece: “**(4) De la confusión entre los consumidores** La coexistencia de ambos distintivos en el mercado resulta en un riesgo de confusión (por **identidad denominativa y asociación DE PRODUCTOS / SERVICIOS**) para el consumidor, quien no será capaz de distinguir el origen empresarial de un servicio con el de otro idéntico...”, de ahí que, y según lo antes explicado, considera este Tribunal que no lleva razón la apelante cuando en su escrito de apelación manifiesta “...en el caso de marras dicha similitud no existe, ya que al **analizar** los diferentes componentes que definen una marca comercial, observamos que no existen elementos que impida la inscripción del nombre comercial que mi representada solicita...”

OCTAVO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento a las consideraciones, citas normativas, jurisprudencia y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Bárbara Fields Bairnails, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa MOVIE CITY SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las doce horas, dos minutos, del quince de junio de dos mil seis, la que en este acto se confirma.



NOVENO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento a las consideraciones, citas normativas, y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Bárbara Fields Bairnails, en su condición de apoderada generalísima de suma de la empresa MOVIE CITY SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las doce horas, dos minutos, del quince de junio de dos mil seis, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.-
NOTÍFIQUESE.-

MSc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

-Solicitud de inscripción del nombre comercial

-Nombres comerciales prohibidos