



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0333-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de nombre comercial “*ARGENTUM (DISEÑO)*”

GRUPO ARGENTO VIVO, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-8931)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 234-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Alessandro D’Ambrosio Aronne**, mayor, soltero, ingeniero agrónomo, vecino de San José, con cédula de identidad 6-205-979, en representación de **GRUPO ARGENTO VIVO, S. A.**, con cédula jurídica 3-101-267246, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:03:18 horas del 26 de marzo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de octubre de 2014, la señora **Argentina López González**, mayor, casada, con pasaporte G07418959, vecina de Escazú, en representación de la empresa **D. P. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA, S.A.** con cédula jurídica 3-101-661617, solicitó la inscripción del nombre comercial “***ARGENTUM (DISEÑO)***”, para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a compra - venta de accesorios para dama y caballero, artículos de plata y bisutería, ubicado en San Rafael de Escazú, local #2 dentro del Walmart Escazú*”, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley en La Gaceta del 12, 13 y 14 de noviembre de 2014 y dentro del término conferido en ellos presentó oposición el señor **Alessandro D'Ambrosio Aronne** en la representación indicada.

TERCERO. Que mediante resolución de las 14:03:18 horas del 26 de marzo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición presentada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **D'Ambrosio Aronne**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

QUINTO. 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 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 al 1 setiembre de 2015.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito desde el 11 de noviembre de 2003 a nombre de GRUPO ARGENTO VIVO S.A., el nombre comercial "**ARGENTO (PLATA) 925**" bajo el Registro No. **142475**, para proteger y distinguir en clase 49: "*Un establecimiento comercial dedicado a locales comerciales y sus servicios. Ubicado en Guachipelín de Escazú, específicamente en el local 213 del Centro Comercial Multiplaza*", (folio 72).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como único hecho con este carácter y que resulta de relevancia para el dictado de esta resolución, el siguiente: **1.-** Que el nombre comercial “**ARGENTO (PLATA) 925**” inscrito a nombre de GRUPO ARGENTO VIVO S.A. ostente la condición de notorio para la venta de joyería y bisutería.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la oposición presentada en contra del registro del nombre comercial “**ARGENTUM (DISEÑO)**” en aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considerando que al enfrentarlo con el inscrito “**ARGENTO (PLATA) 925**” se evidencian diferencias y aunado ello, de conformidad con el principio de especialidad, el nombre comercial protege sólo los productos o servicios comprendidos en su giro comercial y por esto pueden coexistir los de diferente titular aunque sean idénticos o similares siempre y cuando protejan y distingan productos o servicios distintos.

En este caso, concluye el Registro que el objeto protegido por ambos nombres comerciales no se relaciona, ya que el inscrito se refiere a un establecimiento con un giro comercial muy amplio, por ello no hay riesgo de generar confusión entre los consumidores, ni de asociación empresarial, siendo posible su coexistencia registral, toda vez que no puede dársele una protección generalizada, para cualquier producto, servicio o giro comercial imaginable, es decir no puede protegerse un giro comercial indefinido y en consecuencia admite la solicitud de inscripción.

Inconforme con dicha resolución, **el apelante alega** que no puede ser admitido el argumento del Registro ya que su representada notoriamente se ha dedicado por más de 10 años a la venta de joyería y bisutería para damas con el nombre comercial “**ARGENTO (PLATA) 925**”, consolidándose así en el mercado nacional a través de varios locales abiertos al público en centros comerciales de prestigio. Según los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas es **EVIDENTE** la similitud de los signos confrontados, tomando en cuenta sus



características auditivas, fonéticas y gráficas, en virtud de que su representada NOTORIAMENTE se dedica al mismo giro de la sociedad solicitante, y por ello debe ser rechazada la solicitud, en vista de que su inscripción causaría confusión.

Alega que, de permitirse el registro del signo solicitado, se estaría propiciando la competencia desleal por parte de la sociedad solicitante, porque al permitir la coexistencia de dos marcas, nombres comerciales o signos distintivos en general, en la realidad del mercado, pueden generar confusión, originando un perjuicio económico latente al comerciante que es víctima del uso de su prestigio, así como el consumidor, quien es engañado en su decisión de consumo. En razón de dichas manifestaciones solicita se anule la resolución que recurre y se deniegue la inscripción del nombre comercial propuesto.

Por otra parte, en escrito presentado ante este Tribunal el 20 de agosto de 2015, agrega el apelante que, tal como manifiesta la solicitante en escrito presentado ante el Registro el 26 de febrero de 2015, la denominación “**ARGENTUM**” se puede catalogar como una denominación genérica, esto por ser una traducción del latín al castellano, con referencia a un color o condición de un elemento de la tabla periódica de los elementos y por ello consiste en una denominación común o genérica de los productos que se pretende ofrecer con el nombre comercial y por ello debe ser rechazado al resultar carente de capacidad distintiva.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En primer término, resulta oportuno advertir que el apelante, dentro de sus alegatos, manifiesta que el giro comercial del signo de su representada es NOTORIAMENTE CONOCIDO en el mercado costarricense para joyería y bisutería de plata. Sin embargo, no presenta elemento probatorio alguno que así lo demuestre y en razón de ello no resulta de recibo este agravio.

Por otra parte, según el artículo 2 de la Ley de Marcas, el nombre comercial es un “*signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”. De tal modo, su función es identificar la empresa o el establecimiento y su giro comercial.



El artículo 65 de la Ley de Marcas establece algunas de las prohibiciones al registro de nombres comerciales, dentro de las que nos interesa en este caso cuando pueda “...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...”

De lo anterior, resulta claro entonces que el riesgo de confusión aplicado a los nombres comerciales se produce en los medios comerciales o el público, **respecto de aspectos de la empresa o el establecimiento que identifica**, tales como su identidad, naturaleza, actividades, giro comercial o sobre el origen u otras características de los productos que se comercializan en ese establecimiento.

Con relación al ámbito de la protección de los nombres comerciales, el artículo 66 de la Ley de Marcas confiere al titular el derecho de actuar contra quien, sin su consentimiento: “...use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios...”

No obstante, esta protección del nombre comercial no se da de forma exclusiva sobre el signo distintivo, sino que opera cuando con el uso de un nombre idéntico se pueda causar confusión o riesgo de asociación. Para ello es necesario que el contenido de la protección del signo inscrito esté debidamente individualizado, es decir que para el caso que nos ocupa, si el nombre comercial está asociado en forma genérica a “*un establecimiento dedicado a locales comerciales y sus servicios*”; no puede pretender el apelante que tal protección se pueda extender indiferentemente a cualquier actividad comercial; pues tal protección está vacía de contenido. Máxime en este caso, que ni siquiera se demuestra con prueba fehaciente el rubro comercial que alega tener la sociedad titular del nombre comercial inscrito.



En este sentido, no puede la parte interesada pretender apoyar la carga de la prueba en la fama, prestigio o notoriedad, que se supone debería tener y gozar un signo o una actividad económica y – por tanto- ser de obligatorio conocimiento de todo el público costarricense, incluido este Tribunal; siendo necesario que cada agravio esté debidamente fundamentado y respaldado en la prueba que corresponda, y por ello resultan insuficientes sus manifestaciones que, a pesar de que eventualmente tenga fundamento jurídico, carecen de elementos probatorios.

Debe recordarse que, parte del objeto de la inscripción marcaria, según lo establece el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es proteger en forma efectiva *“...los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”* Asimismo, el inciso k) del artículo 8 de la Ley de Marcas dispone que no puede aspirar a registro un signo que se haya solicitado para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

Sin embargo, no puede este Tribunal atender el reclamo del titular inscrito por competencia desleal; dado que tampoco existen elementos probatorios que permitan asegurar en esta sede, que la solicitud de registro de un tercero fue para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal, conforme al inciso k) citado.

Dicho lo anterior, es evidente que el nombre comercial inscrito refiere un giro comercial totalmente amplio y genérico para “locales comerciales y sus servicios”, sin definir o detallar productos o servicios determinados y por ello el alcance de su protección queda también indeterminado y, contrario a lo alegado por el recurrente, no puede protegerse con respecto de todos los productos o servicios imaginables, tal como afirmó el Registro de la Propiedad Industrial. Es por este motivo que no tiene la fortaleza suficiente para impedir el registro solicitado por **D. P. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA, S.A.**, referido a la compra y venta de productos específicos: “accesorios para dama y caballero, artículos de plata y bisutería”, ya que el giro comercial de ambos signos es totalmente



diferente, y no está relacionado en forma directa, por ello no puede pensarse que su coexistencia registral vaya a ocasionar confusión en los consumidores.

Por último, respecto de la afirmación del apelante en el sentido que el signo “ARGENTUM” consiste en una denominación común o genérica de los productos que se pretende ofrecer con el nombre comercial solicitado y por ello debe ser rechazado, al resultar carente de capacidad distintiva, se omite pronunciamiento toda vez que es un nuevo agravio, presentado en segunda instancia y, en todo caso de ser considerado de este modo, afectaría también su registro, siendo que no puede este Órgano de Alzada entrar a valorar dentro de este procedimiento aspectos que corresponden a otros expedientes.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Alessandro D’Ambrosio Aronne**, en representación de **GRUPO ARGENTO VIVO, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:03:18 horas del 26 de marzo de 2015, la que en este acto se confirma.

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 presentado por el señor **Alessandro D’Ambrosio Aronne**, en representación de **GRUPO ARGENTO VIVO, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:03:18 horas del 26 de marzo de 2015, la que en este acto se confirma, para que se deniegue su oposición y en consecuencia se admita el registro del nombre comercial “**ARGENTUM (DISEÑO)**”, presentado por **D. P. B.**



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA, S.A. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33