

Expediente N° 2006-0155-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “HOTEL CLARO LUNA PLAZA VÍQUEZ (DISEÑO)”

Jorge Pérez Barboza, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8927-04)

VOTO No 275 -2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del once de setiembre de dos mil seis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el señor **Jorge Pérez Barboza**, mayor, soltero, empresario, vecino de Plaza González Viquez, cédula de identidad número uno-trescientos ochenta y tres-setecientos cincuenta y cuatro, en su condición personal, contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuatro minutos, un segundo del catorce de junio de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de noviembre de dos mil cuatro, el señor Jorge Pérez Barboza, de calidades referidas, solicita la inscripción del nombre comercial “**HOTEL CLARO DE LUNA PLAZA VIQUEZ (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir una pensión u hotel para huéspedes.

SEGUNDO Que mediante resolución dictada a las diez horas y cuatro minutos, un segundo del catorce de junio de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero de 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada... ”.

TERCERO: Que inconforme con la resolución mencionada, el señor Jorge Pérez Barboza, 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 quince horas, treinta y tres minutos, cincuenta y tres segundos del veinticuatro de enero 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 Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “Hechos Probados”, este Tribunal enlista como tal, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicio “**CLARO DE LUNA HOTEL**”, en clase 42 de la Nomenclatura Internacional, propiedad de Hotel Posada Claro de Luna, Sociedad Anónima, inscrita según acta número 132937, desde el 16 de abril de 2002, hasta 16 de abril de 2012. (folio 24)

SEGUNDO: 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

TERCERO: SOBRE EL FONDO. En cuanto al “*nombre comercial*”: 1) 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/EpvAuVFplAWdWfYapo.php>). 2) 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, 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). 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. En consecuencia, un nombre comercial es objeto de registración, cuando cumple con estos tres requisitos y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 de la citada Ley de Marcas, y artículo 8 inciso a) de sea Ley, que dispone: “*Marcas inadmisibles por derechos a terceros.*

*Ningún signo podrá ser registrador como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar **confusión al público consumidor.***” (el destacado en negrita no es del texto original).

CUARTO: Sobre la irregistrabilidad del nombre comercial. La solicitud de inscripción del nombre comercial **“HOTEL CLARO LUNA PLAZA VÍQUEZ (DISEÑO)”** es rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en los artículos 65 y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, por considerar que el nombre comercial solicitado carece de distintividad, en razón de la similitud gráfica y fonética existente entre el nombre comercial solicitado y la marca de servicio inscrita **“CLARO DE LUNA HOTEL”**, lo que podría causar confusión en el consumidor.

No obstante lo anterior, llama la atención de este órgano de alzada, que los alegatos del señor Jorge Pérez Barboza, solicitante de la marca bajo comentario, se refieren a aspectos que no fueron los expuestos por el Registro a quo para justificar el rechazo de su inscripción, guardando silencio con relación a lo objetado concreta y efectivamente por el Registro a quo, sea la preexistencia del registro de la marca de servicios **“CLARO DE LUNA HOTEL”**, en clase 42 de la Nomenclatura Internacional. Corolario de esa circunstancia, es que de pleno no sería dable pretender que prosperen los agravios formulados, porque en realidad se refieren a argumentos inexistentes en la resolución que se combate. Sin embargo, por ser competencia de este Tribunal examinar la legalidad de la resolución apelada de conformidad con lo establecido en el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública (véase en igual sentido el Voto N° 243-2005, dictado por este Tribunal a las 14:30 horas del 13 de octubre de 2005), para la correcta resolución de este asunto debe partirse de que la marca de servicios **“CLARO DE LUNA HOTEL”**, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 16 de abril de 2002, vigente hasta el 16 de abril de 2012, todo lo cual obliga a realizar un cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de dichos signos.

De lo anterior se infiere, que es casualmente a partir de esa registraci3n del signo distintivo correspondiente, que la ley comienza a protegerlo, imponiéndole, en nuestro caso, al mismo Registro de la Propiedad Industrial, la obligaci3n de impedir el registro de cualquier nombre comercial o marca que sea igual o similar a otra ya inscrita y que pueda causar confusi3n en el p3blico consumidor. Esto es as3, por cuanto el hecho de que un signo distintivo que se pretenda inscribir sea confundible con otro ya inscrito lo hace incapaz de otorgar distintividad a la actividad que se pretende proteger. El Registro a quo fundament3 su resoluci3n en los art3culos 8 inciso a) y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los que dan respaldo al rechazo de la solicitud, lo cierto es que este Tribunal estima conforme a derecho la resoluci3n recurrida, en cuanto la misma declara sin lugar la inscripci3n del nombre comercial **“HOTEL CLARO LUNA PLAZA VIQUEZ (DISEÑO)”**, ello, por cuanto no s3lo se advierte una similitud gr3fica y fon3tica, lo que por s3 es motivo para impedir su inscripci3n, sino que tambi3n, la existencia de riesgo de confusi3n para el p3blico consumidor, que podr3 producirse al consentir la coexistencia del nombre comercial y la marca, pues ambos se relacionan con los servicios relativos al campo de hoteler3a y hospedaje.

De la normativa transcrita en l3neas atr3s (art3culo 8 inciso a) y 65 de la Ley de Marcas citada) queda claro que el nombre comercial, cuya inscripci3n se solicita, al ser similar a la marca de servicio inscrita, y al proteger, en ambos casos, actividades iguales (hoteler3a), generaría un riesgo de confusi3n en el p3blico consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripci3n del nombre comercial, por carecer, con relaci3n a la marca de servicio inscrita **“CLARO DE LUNA HOTEL”** de distintividad, que es un requisito b3sico que debe cumplir todo signo que pretenda protecci3n registral, pues un signo debe ser capaz, tanto intr3nseca como extr3nsecamente, de individualizar a un determinado establecimiento, servicio o producto, tal y como se indic3 en el considerando tercero punto uno de la presente resoluci3n.

Aunado a lo anterior, se puede determinar que los t3rminos que conforman el nombre comercial y la marca de servicio inscrita, mantienen similitud. N3tese que, si bien, el nombre comercial solicitado **“HOTEL CLARO LUNA PLAZA VIQUEZ (DISEÑO)”** est3 compuesto de palabras y un diseño que representa una luna con cinco estrellas, y la marca de

servicio lo compone sólo el nombre “**CLARO DE LUNA HOTEL**”, sucede que el núcleo central de esas denominaciones lo constituyen los vocablos “ **HOTEL CLARO LUNA**” y “**CLARO DE LUNA HOTEL**”, que es lo más sobresaliente y más llamativo en el nombre, y lo que en definitiva recordará el público consumidor, ya que los términos “**HOTEL CLARO LUNA PLAZA VÍQUEZ**”, lejos de dar una distinción fonética y una apariencia gráfica totalmente distinta capaz de distinguir los signos cotejados, al grado de evitar cualquier error, describe el servicio que se pretende proteger con ese nombre comercial, el cual es brindado por la marca de servicio “**CLARO DE LUNA HOTEL**”, inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial desde el 16 de abril de 2002, según se tiene acreditado en el expediente a folio 24. Lo anterior, lleva a determinar a este Tribunal que tanto el nombre comercial como la marca de servicio inscrita tienen dentro de su actividad los servicios de “hotelería” que constituye un elemento homogéneo, que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto fonético (en virtud del parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal) y gráfico (la cual se refiere a la expresión visual de los signos confrontados), lo que impide la concesión del nombre comercial solicitado.

Es por todo lo anterior que puede afirmarse que es el registro del signo distintivo respectivo lo que garantiza el derecho de su uso exclusivo y que, a la vez, le permite a su propietario impedir que otros competidores en el mercado lo empleen para distinguir productos o servicios similares, evitándose así la competencia desleal entre empresarios y desde luego la confusión en el público consumidor, pues los productos o servicios amparados tanto por el nombre comercial solicitado como por la marca inscrita tendrían un destino o finalidad iguales, y circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien se podría ver confundido, que es lo que justamente se pretende evitar. Llegado a este punto, estima este Tribunal que la calificación efectuada a la solicitud de inscripción del nombre comercial “**HOTEL CLARO LUNA PLAZA VÍQUEZ**”, se hizo en forma correcta por parte del Registro a quo, por lo que no existe motivo para revocar la resolución recurrida, tal y como lo requiere el recurrente, en virtud de que existe un riesgo de confusión que es lo que precisamente se pretende evitar al denegarse el registro del nombre

comercial, no siendo el aditamento o expresión “**Plaza Viquez**”, suficientemente distintivo para eliminar el riesgo de confusión. Todo lo anterior se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone “*Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos*”.

CUARTO: En consecuencia, de autorizarse la inscripción del nombre comercial “**HOTEL CLARO LUNA, PLAZA VIQUEZ (DISEÑO)**”, sería en primer término consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la sociedad Hotel Posada Claro de Luna, Sociedad Anónima, titular de la marca de servicio “**CLARO DE LUNA HOTEL**”, pues el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Sinos Distintivos, determina que el titular registral goza de derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los servicios que despliega el nombre comercial solicitado y la marca inscrita proceden de la misma empresa.

Bajo esa tesitura, puede apreciarse que, el nombre comercial solicitado “**HOTEL CLARO LUNA PLAZA VIQUEZ (DISEÑO)**” no cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, ya que resulta muy similar a la marca de servicio “**CLARO DE LUNA HOTEL**”, en tal sentido considera este Tribunal que al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el a quo en su disposición de denegar la solicitud de registro solicitada por el señor Jorge Pérez Barboza, en sus calidades y condición citada, fundamentados en los artículos 8 inciso a) y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978.

Aunado a lo anterior, aprecia este Tribunal que aún cuando en la hipótesis de que tal similitud no existiera, tampoco podría concedérsele tutela registral al nombre comercial de que se ha hecho mérito, en virtud de que del análisis de los componentes del mismo, se denota con especial claridad que el signo gráfico que conjuntamente con la denominación **HOTEL CLARO DE LUNA**, se pretende proteger, está compuesto entre otros elementos por cinco estrellas, las que de acuerdo a la clasificación universal que se utiliza en la industria hotelera, son sinónimos de excelencia, cualidad que en el caso que nos ocupa, podría no tenerse, lo que traería como consecuencia la inducción a error al consumidor, y que resulta en una causal expresa de rechazo para su inscripción, según así lo establece los artículos 7 inciso j) y 65 de la Ley de Marcas citada.

QUINTO: Sobre lo que debe resolverse. Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal encuentra procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Jorge Pérez Barboza, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuatro minutos, un segundo del catorce de junio de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

SEXTO: 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 en las consideraciones expuestas, citas normativas, jurisprudencia y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge Pérez Barboza, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuatro minutos, un segundo del catorce de junio de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copias de esta

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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.**—

MSc.. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca