



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1157-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial “VERTICE (Diseño)”**

**EUROMOBILIA S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 572-09)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 292-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de marzo de dos mil diez.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en representación de la empresa **EUROMOBILIA S.A.**, compañía debidamente inscrita según las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y siete segundos del primero de setiembre de dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de enero de 2009, el Licenciado **María Lupita Quintero Nassar**, de calidades y condición

antes citadas, solicitó la inscripción del nombre comercial “***VERTICE***”, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado al diseño, fabricación, distribución y venta de mobiliario en general, ubicado Barrio Cuba, del Liceo del Sur, 200*”



*metros al sur”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:03:24 horas, del 4 de febrero de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que ya existía inscrita la marca de comercio “**VERTICE (Diseño)**”, bajo el registro número **168649**, para productos semejantes y relacionados con el giro comercial para el que fue solicitado el nombre comercial propuesto, propiedad de la empresa **VERTICE DISEÑO, S.A.**

**TERCERO.** Que habiéndosele dado trámite a la solicitud de registro presentada por cuenta de la empresa **EUROMOBILIA S.A.**, mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y siete segundos del primero de setiembre de dos mil nueve, 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 14 de setiembre de 2009, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **EUROMOBILIA S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el día 15 de febrero de 2010, expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a 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 Jiménez Sancho; y,**

**CONSIDERANDO**



**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de comercio

“**VERTICE**”, bajo el registro número **168649**, perteneciente a la empresa **VERTICE DISEÑO, S.A.**, inscrita desde el 15 de junio de 2007, y vigente hasta el 15 de junio de 2017, para proteger y distinguir en la **Clase 20** del nomenclátor internacional: *“muebles tales como: sistemas de estantería para bodegas, sistemas dinámicos de almacenamiento, archivos móviles (para documentos, suministros y otros), paneles ranurados, rejillas, sistemas de riel, sistema puck, maniqués, góndolas, urnas, check outs, sistemas en vidrio, exhibidores, estantería elite, canastos de muebles de metal con forma de canasta para distintos usos, ganchos y exhibidores para joyería”*. (ver folios 39 y 40).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial “**VERTICE (DISEÑO)**”, conforme la prohibición dada por el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto considera que corresponde a un nombre comercial inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**VERTICE (DISEÑO)**”, por cuanto el signo propuesto pretende proteger un giro comercial que tiene total relación con los productos protegidos por la marca registrada y asimismo que del estudio integral del nombre comercial propuesto, se comprueba que hay identidad gráfica y fonética entre éstos, la cual podría causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, siendo que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y



socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que consecuentemente, se observa que el nombre comercial propuesto violenta lo establecido por los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Asimismo, estableció que a pesar de que el titular de la marca registrada le otorgue una carta de consentimiento (figura que ni siquiera está regulada normativamente) para registrar el nombre comercial propuesto, estamos frente a una marca y un nombre comercial de dos titulares distintos que son idénticos en cuanto al nombre “VERTICE” y en cuanto a los productos de la marca registrada y el giro del nombre comercial solicitado, resultando aplicable lo resuelto en el Voto No. 322-2009 del Tribunal Registral Administrativo que estableció: *“Que el hecho de que puedan coexistir en el mercado y consentir una de ellas sea por medio de una carta de consentimiento, no significa que el problema del consumidor medio esté resuelto”*; por lo que indudablemente se provoca el riesgo de confusión y el nombre comercial en estudio estaría asociada a las causales de irregistrabilidad del artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas.

Por su parte, alega el apelante en sus agravios que las empresas Euromobilia S.A. y Vertice Diseño, S.A., pertenecen al mismo grupo económico, razón por la cual ambos signos pueden coexistir, debido a que existe una carta de consentimiento por parte de la empresa Vertice Diseño, S.A., la cual es titular de la marca de comercio “VERTICE (DISEÑO)”, por lo cual se demuestra claramente que el consumidor no se verá confundido, esto porque la marca “VERTICE (DISEÑO)”, será usada por dos empresas que tienen el mismo origen y giro empresarial, ya que pertenecen al mismo Grupo Económico Empresarial, dando como fundamentos de derecho los artículos 2, 8, 14 y 24 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

**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 2° 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 registración, cuando cumple con los tres requisitos anteriormente señalados y esencialmente para el caso concreto con la característica primordial de todo signo marcario, sea la distintividad, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, y asimismo diferenciar éstos 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 además, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda.

#### **QUINTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.**

A-) **Sobre la ubicación teórica del problema.** De lo expuesto se colige con meridiana claridad, que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son idénticos, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo con un claro contenido conceptual, “**VERTICE**”, resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues en tal caso los signos de marras presentan una igualdad absoluta en los campos gráfico, fonético e ideológico. Por consiguiente, el análisis 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 artículo 25 párrafo 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 artículo 65 ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción 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 inscripción de un nombre comercial.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función 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 más personas distintas, signos distintivos similares o idénticos para designar productos, servicios, empresas o establecimientos comerciales idénticos, 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, 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 del *Principio de Especialidad* 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 (**como en este caso**), 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 “**VERTICE (DISEÑO)**” fundamentado en una falta de distintividad por la duplicidad de identidad con la marca inscrita “**VERTICE (DISEÑO)**” propiedad de la



empresa **VERTICE DISEÑO, S.A.** y asimismo en la no procedencia de la carta de consentimiento aportada a los autos.

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial pretendido y la marca inscrita con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica 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 “VERTICE”, escrita de una forma original y novedosa en color azul y rojo, siendo que tal parte gráfica al ser también idéntica, no permite ningún grado de distintividad 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 **la marca inscrita** protege desde el 15 de junio de 2007, *muebles tales como: sistemas de estantería para bodegas, sistemas dinámicos de almacenamiento, archivos móviles (para documentos, suministros y otros), paneles ranurados, rejillas, sistemas de riel, sistema puck, maniqués, góndolas, urnas, check outs, sistemas en vidrio, exhibidores, estantería elite, canastos de muebles de metal con forma de canasta para distintos usos, ganchos y exhibidores para joyería, y el nombre comercial* solicitado pretende proteger y distinguir: *un establecimiento comercial dedicado al diseño, fabricación, distribución y venta de mobiliario en general, ubicado Barrio Cuba, del Liceo del Sur, 200 metros al sur*. El hecho de que ambos listados por su orden productos y actividades estén relacionados entre sí, pertenezcan al mismo sector comercial o ramo, abonado a que ambos signos son idénticos, 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.



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 y diseños iguales “ **VERTICE** ” juegan un papel de gran relevancia pues permiten concluir que tal posibilidad de confusión es real y por ende un impedimento para la concesión del nombre comercial solicitado.

De lo expuesto hasta aquí, se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, o relacionados éstos con el giro o la actividad de un nombre comercial que se solicita sea inscrito, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios y la empresa u establecimiento comercial tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante.

El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**VERTICE (Diseño)**” presentado por cuenta de la empresa **EUROMOBILIA S.A.**, por haber considerado que podría causarse un riesgo de confusión en el público consumidor, por encontrarse ya registrada la marca “**VERTICE (DISEÑO)**”, cuyo titular es la empresa **VERTICE DISEÑO, S.A.**, por la identidad entre ambos, y porque distinguiría un establecimiento comercial con un giro o actividad comercial íntimamente relacionado con los productos, que protege y distingue la marca inscrita en la **Clase 20** del nomenclátor internacional, compitiéndole ahora a este órgano de alzada determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 65 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).



Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con la marca inscrita y el giro comercial del establecimiento comercial que protegería y distinguiría el nombre comercial solicitado, tomando como punto de partida, desde luego, la **Clasificación de Niza**, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas” (del 15 de junio de 1957), y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, la marca “**VERTICE (Diseño)**” fue inscrita para identificar productos de la **Clase 20** del nomenclátor internacional, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, esa misma marca fue solicitada como nombre comercial por una empresa distinta de la titular de la inscrita, para identificar un establecimiento comercial con un giro comercial íntimamente relacionado con los productos que protege y distingue la marca inscrita, por lo que **resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de los signos contrapuestos en perjuicio del consumidor**, según puede observarse de seguido del elenco de productos que son protegidos por la marca inscrita y del elenco del giro comercial que protegería el establecimiento comercial del nombre solicitado:

MARCA INSCRITA	NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO
<i>“<b>muebles tales como:</b> sistemas de estantería para bodegas, sistemas dinámicos de almacenamiento, archivos móviles (para documentos, suministros y otros), paneles ranurados, rejillas, sistemas de riel, sistema puck, maniqués, góndolas, urnas, check outs, sistemas en vidrio, exhibidores, estantería elite, canastos de muebles de metal con forma de canasta para distintos usos, ganchos y exhibidores para joyería”</i>	<i>“un establecimiento comercial dedicado al diseño, fabricación, distribución y venta de <b>mobiliario en general</b>, ubicado Barrio Cuba, del Liceo del Sur, 200 metros al sur”</i>



Lo anterior se debe a que tanto esos productos como el giro comercial del establecimiento a proteger por el nombre comercial solicitado, se relacionan entre sí (v. artículos 65 de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas), todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos de la marca inscrita y el giro comercial del establecimiento a proteger por el nombre comercial solicitado, pertenecientes a las empresas involucradas en este asunto, en el público consumidor, en el sentido de que éste creerá que el local comercial es del mismo titular que el de la marca “**VERTICE (Diseño)**” inscrita para productos de la clase 20 internacional.

**SEXTO. SOBRE LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA EN AUTOS.** En cuanto a la Carta de Consentimiento de autos, los alegatos dados por la parte recurrente ante este Tribunal, van dirigidos a indicar que el titular del signo inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, concedió su consentimiento en forma expresa para que procediera el registro del nombre comercial solicitado “**VERTICE (Diseño)**”. Que mediante documento aportado a los autos, ya citado, reconoce que ambos signos van a coexistir en el mercado, autorizando, consintiendo y solicitando que se proceda con la solicitud de inscripción del nombre comercial requerido por la empresa **EUROMOBILIA S.A.**

Ahora bien, ¿Podrá una carta de consentimiento resolver ese riesgo de confusión al consumidor? En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. En el caso concreto, el consumidor comprará productos, sea para la marca inscrita “*muebles tales como: sistemas de estantería para bodegas, sistemas dinámicos de almacenamiento, archivos móviles (para documentos, suministros y otros), paneles ranurados, rejillas, sistemas de riel, sistema puck, maniqués, góndolas, urnas, check outs, sistemas en vidrio, exhibidores, estantería elite, canastos de*



*muebles de metal con forma de canasta para distintos usos, ganchos y exhibidores para joyería*”, los cuales se encuentran íntimamente relacionados con el giro mercantil del nombre comercial solicitado, sea *“un establecimiento comercial dedicado al diseño, fabricación, distribución y venta de mobiliario en general”*.

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad.

El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de los productos ya citados, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que el nombre comercial pretendido no le causa daño alguno, en virtud de alegar de que las empresas EUROMOBILIA S.A. y VERTICE DISEÑO, S.A., pertenecen al mismo grupo económico, situación que nunca fue comprobada por la recurrente en el presente expediente, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento, que consta en autos, no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de



productos y giro comercial, bajo signos idénticos, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que tratan de proteger los numerales 2 y 65, de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo distintivo, como son: *a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.*

Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sea el documento que consta en autos, que ni siquiera está regulado normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos y servicios de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos signos distintivos estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, y pertenecientes a distintas empresa, ya que esta situación por *disposición legal*, escapa del operador jurídico.

Por lo expuesto, lleva razón el Registro en los argumento dados en la resolución apelada antes dados, criterio que avala este Tribunal y rechaza los agravios expuestos por el recurrente en cuanto a los puntos analizados supra, ya que, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda el derecho del consumidor a no ser confundido.

Sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor.

Respecto a la identidad analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que*



*el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”, y siendo, que los productos que protege y distingue la marca inscrita y el giro del nombre comercial solicitado se encuentra íntimamente relacionados, debe necesariamente rechazarse la solicitud presentada.*

Por todo lo anteriormente expuesto, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

**SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podrían afectar el derecho de los consumidores a no ser confundidos, al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos por resultar idénticos y asimismo relacionados los productos y el giro del establecimiento comercial del signo solicitado, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo 65 de la Ley de Marcas, concuerda este Tribunal con el Registro **a quo**, en que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, como Apoderado Especial de la empresa **EUROMOBILIA S.A.**, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y siete segundos del primero de setiembre de dos mil nueve, la cual, en este acto se confirma.

**OCTAVO. SOBRE EL 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, como Apoderado Especial de la empresa **EUROMOBILIA S.A.**, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y siete segundos del primero de setiembre de dos mil nueve, la cual, en este acto se confirma, en todos sus extremos. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Norma Ureña Boza***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**TNR: 00.41.55**

**DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA**

**UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.**

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.**

**TNR: 00.42.40.**