



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-651- TRA-PI

Solicitud de inscripción del Nombre Comercial “IDEAL COSTA RICA REAL STATE”
(DISEÑO)

3-101-623854 S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2013-4339)

MARCAS Y OTROS SIGNOS


VOTO N° 317-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas cuarenta minutos del veintiuno de abril de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, casada, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco setecientos tres, en calidad de apoderada especial de la empresa **3-101-623854 SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y tres minutos cinco segundos del trece de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de mayo de dos mil trece, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian en su calidad de apoderada especial de especial de la empresa **3-101-623854 SOCIEDAD ANÓNIMA**,

solicita la inscripción en clase 49 del nombre comercial  para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de avalúos;*



inspección de hogares; reubicación; asesorías en reubicación de muebles; hipotecas; seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y tres minutos cinco segundos del trece de agosto de dos mil trece, resolvió ***“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

TERCERO. Que la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en calidad de apoderada especial de la empresa **3-101-623854 SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y tres minutos cinco segundos del trece de agosto de dos mil trece, y por ese motivo conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Cordero Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



- 1) bajo el registro número 206802 para proteger en clase 16 internacional: "*Publicaciones periódicas [revistas], suplemento-guía inmobiliaria que desarrolla temas relacionados con la compra, remodelación, decoración, financiamiento de casa nueva o usada, así como la oferta de desarrollos inmobiliarios existentes en el mercado*". Inscrito el 28 de enero de 2011. Titular Editorial La Razón S.A.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. . EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa **3-101-623854 SOCIEDAD ANÓNIMA**, al considerar que en ese Registro se encuentra inscrita la marca **CASA IDEAL (DISEÑO)** y al realizar el cotejo a nivel gráfico determina que el signo solicitado es sumamente similar al inscrito, en cuanto al cotejo fonético determinó que la pronunciación de ambos signos es igualmente similar, rechazando su inscripción por considerar que al existir similitud gráfica y fonética, podría causar confusión en los consumidores, por lo que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos los cuales se reconocen a través de su inscripción.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En el presente caso se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.



En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la citada Ley de Marcas. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:



MARCA REGISTRADA	NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO
 <p>Registro número 206802</p> <p>Para proteger en clase 16 “:”<i>Publicaciones periódicas [revistas], suplemento-guía inmobiliaria que desarrolla temas relacionados con la compra, remodelación, decoración, financiamiento de casa nueva o usada, así como la oferta de desarrollos inmobiliarios existentes en el mercado</i>”.</p>	 <p>Para proteger y distinguir: “<i>Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de avalúos; inspección de hogares; reubicación; asesorías en reubicación de muebles; hipotecas; seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios</i>”</p>

Al enfrentar dichos signos se observa una estructura gramatical similar en su parte

denominativa, donde a nivel gráfico se determina que entre



como

nombre comercial propuesto y



como signo inscrito se encuentran

las similitudes suficientes para rechazar el nombre comercial solicitado, desde el punto de vista fonético ambos signos son idénticos en su pronunciación, lo que conlleva a que el



consumidor medio crea, que estos signos están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante 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, 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 las marcas 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.

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 servicios del signo inscrito. Adviértase, que en lo que interesa **el signo inscrito** protege en clase 16 *"Publicaciones periódicas [revistas], suplemento-guía inmobiliaria que desarrolla temas relacionados con la compra, remodelación, decoración, financiamiento de casa nueva o usada, así como la oferta de desarrollos inmobiliarios existentes en el mercado"*. Y el **nombre comercial solicitado** pretende proteger y distinguir *"Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de avalúos; inspección de hogares; reubicación; asesorías en reubicación de muebles; hipotecas; seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios"*

El hecho de que los listados por su orden protejan servicios, actividades y productos que están relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector de negocios inmobiliarios y de publicidad y gestión de negocios comerciales, abonado a que los signos son similares en su parte



denominativa, ello configura el riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el nombre comercial solicitado y los signos inscritos.

Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de los signos inscritos, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial solicitado, ya que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en calidad de apoderada especial de la empresa **3-101-623854 SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y tres minutos cinco segundos del trece de agosto de dos mil trece, la cual 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en calidad de apoderada especial de la empresa **3-101-623854 SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y tres minutos cinco segundos del trece de agosto de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.