



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0713-TRA-PI

Solicitud de registro del nombre comercial: “unicentro GRUPO ROBLE (DISEÑO)”

ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-4670)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 333-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del veintidós de abril de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Rafael Arturo Quirós Bustamante**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0547-0445, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas del diecisiete de setiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de mayo de 2013, el Licenciado **Rafael Arturo Quirós Bustamante**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción del nombre comercial **“unicentro GRUPO ROBLE (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a centro comercial”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y siete minutos y cincuenta y seis segundos del veinticuatro de junio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**UNICENTRO (DISEÑO)**”, bajo el registro número **130497**, desde el 11 de diciembre de 2001 y vigente hasta el 11 de diciembre de 2021, propiedad de la empresa **PEDRO GOMEZ Y CIA, S.A.**, para proteger y distinguir: “*servicios de un centro comercial*”, en la clase 35 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas del diecisiete de setiembre de dos mil trece, 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 25 de setiembre de 2013, el Licenciado **Rafael Arturo Quirós Bustamante**, en representación de la empresa **ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION**, apeló la resolución referida expresando agravios.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter,



relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios **“UNICENTRO (DISEÑO)”**, bajo el registro número **130497**, desde el 11 de diciembre de 2001 y vigente hasta el 11 de diciembre de 2021, propiedad de la empresa **PEDRO GOMEZ Y CIA, S.A.**, para proteger y distinguir: *“servicios de un centro comercial”*, en la clase 35 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 18 y 19).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios **“UNICENTRO ¡A DONDE TODOS VAN! (DISEÑO)”**, bajo el registro número **185238**, desde el 30 de enero de 2009 y vigente hasta el 30 de enero de 2019, propiedad de la empresa **ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION**, para proteger y distinguir: *“servicios de seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”*, en la clase 36 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 59 y 60).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios **“UNICENTRO ¡A DONDE TODOS VAN! (DISEÑO)”**, bajo el registro número **185178**, desde el 30 de enero de 2009 y vigente hasta el 30 de enero de 2019, propiedad de la empresa **ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION**, para proteger y distinguir: *“servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”*, en la clase 35 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 61 y 62).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado **“unicentro GRUPO ROBLE (DISEÑO)”**, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe



inscrita la marca de servicios **“UNICENTRO (DISEÑO)”**, por cuanto protegen y distinguen un giro comercial y servicios relacionados y vinculados entre sí, precisamente porque el signo registrado está contenido denominativamente en el signo solicitado, y asimismo, fonética e ideológicamente el signo solicitado tiene una gran semejanza con la marca registrada, pues comparten el término que ideológicamente ya es conocido por el consumidor medio como un centro comercial o un lugar donde recibe varios servicios. Al no tener el signo los suficientes elementos distintivos, puede causar engaño o un riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor quien puede pensar que estamos en presencia de la misma marca, correspondiendo a un nombre comercial inadmisibles por derechos terceros, así desprendiéndose de su análisis y cotejo con la marca inscrita, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir la distintividad necesaria entre estos, no pudiendo coexistir los signos en el comercio. Destaca el Registro que comparten el elemento denominativo predominante y que ideológicamente le indica al consumidor medio o público en general, los servicios o giro comercial que pueda recibir, de tal manera que resulta inevitable que éste deduzca que existe algún tipo de asociación cuando en realidad no la hay, y precisamente en ello deviene el riesgo de confusión, es decir que no goza de suficiente aptitud distintiva como para coexistir en el mercado, fundamentando su decisión en la transgresión a los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No 7978.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que el signo que se pretende inscribir, no se trata de un signo idéntico a **“UNICENTRO (DISEÑO)”** ya que este debe verse como un conjunto y no como un signo aislado y asimismo presenta un diseño totalmente diferente al de **“UNICENTRO (DISEÑO)”** inscrito, lo cual le otorga una distintividad contundente, la cual será suficiente para que el consumidor o cliente promedio no incurra en ningún tipo de confusión. Señala que desde el punto de vista gráfico y fonético el nombre comercial que se pretende inscribir contiene además el distintivo **“Grupo Roble”**, el cual le otorga de manera clara y contundente una distintividad absoluta que facilita la apreciación que tenga el consumidor promedio al asociar el nombre comercial solicitado, con un establecimiento de



centro comercial de la empresa “Grupo Roble”, sin existir ninguna duda para determinar que el signo propuesto contiene elementos diametralmente distintos al signo registrado, lo cual le otorga su carácter distintivo real suficiente para tener en cuenta que este proyecto marcario continúe su proceso de inscripción. Agrega que desde el punto de vista ideológico su representada cuenta con las marcas “**UNICENTRO ¡A DONDE TODOS VAN!**” inscritas a su nombre bajo los Registros Nos. 185178 y 185238, en las clases 35 y 36 para los servicios antes indicados en los hechos probados de la presente resolución y que siendo así, con la inscripción del nombre comercial “**Unicentro Grupo Roble (DISEÑO)**”, lo que se pretende es dar una mayor distintividad al signo antes inscrito, con el fin de que el público en general pueda distinguir claramente sin riesgo a confusión que este nombre comercial es parte de las marcas que tiene inscritas el grupo de interés económico “**Grupo Roble**”, evitando de esta manera cualquier confusión que se le pueda presentar al efecto. Con ello se descarta completamente la posibilidad que el consumidor promedio se confunda, adquiriendo un servicio convencido de que está comprando otro, siendo sabido por la colectividad que “**Grupo Roble**” es un grupo de interés económico prestigioso que tiene sus establecimientos debidamente identificados. Concluye que las marcas inscritas a nombre de su representada y la marca “**UNICENTRO (DISEÑO)**” inscrita bajo el registro número 130497 a nombre de la empresa **Pedro Gómez y Cía, S.A.**, coexisten hasta la fecha sin generar ningún tipo de confusión ni problema para el consumidor, aspecto vital que debe ser tomado en consideración para continuar con el proceso de inscripción del nombre comercial a favor de su representada.

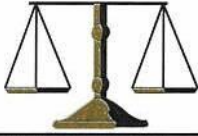
CUARTO. SOBRE LA FIGURA DEL NOMBRE COMERCIAL. *El nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros 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. 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 o similares, 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.

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, situación ante la cual debe realizarse el cotejo respectivo entre estos sea, gráfico, fonético e ideológico, hasta la identidad entre ellos, en donde 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.

En lo que respecta al caso que nos ocupa, este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial **“unicentro GRUPO ROBLE (DISEÑO)”** fundamentado en una falta de distintividad por la similitud con la marca inscrita **“UNICENTRO (DISEÑO)”**, propiedad de la empresa **Pedro Gómez y Cía, S.A.**

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial pretendido y la marca inscrita con anterioridad, a criterio de este Tribunal no se advierte una semejanza gráfica, fonética ni ideológica que pueda generar un riesgo de confusión, no existiendo motivo para impedir la inscripción del signo solicitado. En relación al diseño o parte gráfica que



conforma el nombre comercial solicitado, el cual lo constituyen como parte denominativa las palabras **“unicentro GRUPO ROBLE”**, en letras estilizadas de color blanco, en donde a criterio de este Órgano de alzada las palabras **“GRUPO ROBLE”**, se constituyen como el factor preponderante de dicho signo, por cuanto se considera la palabra **“unicentro”** como una marca débil que de conformidad con el artículo 28 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es un término de uso común que en los últimos años se ha hecho necesario en el comercio, ya que se utiliza en el contexto para indicar al consumidor que se trata un centro comercial en donde se encuentran diversos locales comerciales que brindan distintos servicios, de esta manera el término “unicentro” es hoy en día descriptivo del tipo de servicio o establecimiento.

En lo que respecta a la parte figurativa la palabra **“unicentro”** se encuentra encerrada en un rectángulo de fondo naranja con un círculo con borde blanco en su parte superior, con cuatro figuras iguales de diversos colores dentro de este, como un elemento secundario del signo propuesto, resultando probable que el consumidor lo considere como un escudo ornamento y no como una referencia empresarial, siendo más bien las palabras **“GRUPO ROBLE”**, encerradas en un rectángulo color verde, el elemento que permite un grado de distintividad suficiente con respecto a la parte denominativa única de la marca inscrita **“unicentro”**. De esta forma, en la marca solicitada, “unicentro” no es el elemento central y se emplea según la autorización del artículo 28 de la Ley de Marcas.

Debe tenerse muy presente, que al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Resulta claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la



conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión, lo cual sucede en el caso que nos ocupa y que hace la diferencia para este Tribunal resolver el fondo del asunto.

A manera de ilustración, el Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16 de agosto de 2005 de la Marca: “U.S. ROBOTICS”, ha reiterado esta posición de la siguiente manera:

“[...] Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. [...]”

En doctrina, dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“[...] El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles. [...]” OTAMENDI, Jorge. **“Derecho de Marcas”**. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.



Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos de uso común, éstos no deben ser considerados a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas y palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, y a manera de ilustración el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que:

“[...] Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. [...]”. (Proceso 99-IP-2004, marca: **DIGITAL SMOKING**, publicado en la Gaceta Oficial N° 1134, de 11 de noviembre de 2004).



En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, como es el caso del término inscrito “UNICENTRO” que nos ocupa, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

No obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro.

El titular de una marca débil, al contener ésta una partícula, palabra o frase de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, en este caso el Registro de la Propiedad Industrial, un privilegio inusitado sobre una raíz, palabra o frase de uso general o necesario en el comercio. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas y otros signos distintivos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

Finalmente vale señalar, que el mismo Registro de la Propiedad Industrial, al referirse al único término denominativo que conforma el signo mixto inscrito, en contraposición a lo resuelto en su propia resolución final y a lo antes expuesto, señaló al respecto lo siguiente:

“[...] Si bien es cierto en la actualidad el término es comúnmente utilizado para identificar “centros comerciales” o sitios donde se encuentran diferentes servicios en un mismo lugar, ese término ha sido utilizado en el lenguaje comercial actualmente, más no así hace unos años atrás, pues precisamente no era común el término, razón por la cual determinó que el signo que el signo gozaba de suficiente aptitud distintiva como para ser registrado y que a su vez no existía otro ya registrado con anterioridad, es decir, antes de diciembre de 2001. De tal manera que, el signo en su momento además de cumplir con los requisitos de forma y con la



suficiente aptitud distintiva, por ello fue registrado, registro cuyo efecto conlleva no solo derechos marcarios adquiridos sino además que este Registro vele porque al consumidor medio o público en general no se le provoque riesgo de confusión sea por asociación empresarial. [...]”

De esta forma el Registro ha reconocido la debilidad sobrevenida del signo inscrito, la que produce la aplicación del artículo 28 de la Ley de Marcas ya citado.

Por todo lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, con los que concuerda el Tribunal, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con el signo inscrito, bajo la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, no le resultan aplicables los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como nombre comercial cuando ello afecte algún derecho de terceros, situación que por lo anteriormente expuesto y analizado en esta instancia, no se da en el presente caso.

Al concluirse que con la inscripción el nombre comercial solicitado no se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de no existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los signos distintivos contrapuestos que permita quebrantar lo estipulado en los artículos **2** y **65** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que el término “unicentro” ha devenido en el comercio como sinónimo de centro comercial o centro de oficinas, este Tribunal establece que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Rafael Arturo Quirós Bustamante**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas del diecisiete de setiembre de dos mil trece, la cual, en este acto debe revocarse.



SEXTO. 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, 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 que anteceden, se declara **CON LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Rafael Arturo Quirós Bustamante**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas del diecisiete de setiembre de dos mil trece, la cual se revoca, acogiendo la inscripción del signo 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33