



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0890-TRA-PI



Solicitud de registro del nombre comercial:

AVANCE ESPSILON, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2014-6759)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 348-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con treinta y cinco minutos del catorce de abril del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos, cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **AVANCE EPSILON, S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y siete, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y un minutos, treinta y cinco segundos del veinticuatro de octubre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de agosto del dos mil catorce, el licenciado Jorge Tristán Trelles, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como nombre comercial el signo



para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de agencia de publicidad, desarrollo de comunicación para medios digitales, ubicado en San José, Escazú, Centro de Negocios Trilogía, Edificio 2, Piso 1”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las nueve horas, cincuenta y un minutos, treinta y cinco segundos del veinticuatro de octubre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve “[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final supra citada, el tres de noviembre del dos mil catorce, la empresa **AVANCE EPSILON S.A.** interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra dicha resolución, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las once horas, quince minutos, cuarenta y siete segundos del cinco de noviembre del dos mil catorce declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución dictada el mismo día, hora, mes y año indicados, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO


PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: Que en el Registro



de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**ADN (ACTUALIDAD, DEPORTES Y NOTICIAS) COSTA RICA**” a nombre de la empresa **GRUPO LATINO DE RADIODIFUSIÓN COSTA RICA S.A.**, bajo el registro número **192893**, desde el 1 de agosto del 2008, y vigente hasta el 24 de julio del 2009, en **clase 35** Internacional, para proteger y distinguir: “servicios de publicidad y negocios, particularmente se servicios de publicidad para radio.” (Ver folios 38 y 39).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando

el nombre comercial  para la protección de “un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de agencia de publicidad, desarrollo de comunicación para medios digitales, ubicado en San José, Escazú, Centro de Negocios Trilogía, Edificio 2, Piso 1”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza. En la publicidad registral se encuentra inscrita la marca de servicios “**ADN (ACTUALIDAD, DEPORTES Y NOTICIAS) COSTA RICA**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 2 y el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado, porque afecta derechos de terceros, en razón de encontrarse inscrita la marca de servicios “**ADN (ACTUALIDAD, DEPORTES Y NOTICIAS) COSTA RICA**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

La representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de noviembre del dos mil catorce, argumenta que existen múltiples diferencias entre los dos distintivos como para permitir su coexistencia pacífica. La marca pretendida corresponde a un diseño con la letra A en color naranja y las letras D y N son de



color blanco todo en un recuadro azul y seguido de la frase avance digital network; mientras que la marca registrada es denominativa, pero que también cuenta con dos partes.

Además, se debe tomar en consideración la sigla en cada signo. En consecuencia, desde el punto de vista audio visual se determinar que la carga gráfica y fonética del signo pretendido es suficiente para diferenciarla de la marca inscrita. Se debe analizar la similitud de dos marcas atendiendo a la totalidad de los elementos que las componen y no solo a uno de ellos.

Adicionalmente, está claro que los giros son distintos: el nombre comercial propuesto se refiere a un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de agencia de publicidad, desarrollo de comunicación para medios digitales, ubicado en San José, Escazú, Centro de Negocios Trilogía, Edificio 2, Piso 1, mientras que el inscrito es para servicios de publicidad y negocios, particularmente servicios de publicidad para radio, es decir que la marca se especializa únicamente en publicidad radial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud del nombre comercial



en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentado en el artículo 2 y 65, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El artículo 65 de la Ley de Marcas, es muy claro al denegar la registración de un nombre comercial y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea 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 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”.




En el caso que se analiza, se solicita la inscripción del nombre comercial



para proteger y distinguir **“un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de agencia de publicidad, desarrollo de comunicación para medios digitales, ubicado en San José, Escazú, Centro de Negocios Trilogía, Edificio 2, Piso 1”**, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, y en la publicidad registral se encuentra inscrita la marca de servicios **“ADN (ACTUALIDAD, DEPORTES Y NOTICIAS) COSTA RICA”**, que protege y distingue **“servicios de publicidad y negocios, particularmente servicios de publicidad para radio”**. El elemento inicial, las siglas **ADN** constituye el elemento preponderante del nombre comercial, ya que el consumidor utilizaría el mismo para referirse a la marca siendo los otros elementos como descriptivos para indicar el significado de las siglas anteriores. Si bien es cierto en su elemento descriptivo hay una diferencia sustancial, pesa más el elemento **ADN** por ser la partícula central de ambos signos. Este elemento es el que recordará el consumidor como eje del signo. De ahí que ambos signos pueden considerarse idénticos en su eje central, ya que la parte denominativa es la que más pesa en el conjunto y el consumidor por ello asociará ambos signos.

Aunado a lo anterior, vemos que el giro comercial del nombre comercial solicitado y los servicios de la marca inscrita se relacionan entre sí. Ambos giran alrededor de publicidad. Si bien la marca inscrita indica particularmente servicios de publicidad para radio, esta diferencia no es suficiente ya que, los medios digitales hoy en día abarcan por su tecnología todas las áreas, por lo que perfectamente una emisora de radio pueda utilizar medios digitales en sus operaciones, razón por la cual, siempre se da una relación entre la actividad comercial a proteger y los servicios registrados, que giran alrededor de publicidad. Situación, que lleva al riesgo de que el consumidor asocie la actividad que se desarrolla en el establecimiento distinguido con el nombre

comercial , y los servicios que distingue la marca inscrita, y se



confunda pensando que hay un origen empresarial común, es decir que ambas empresas están relacionadas.

Visto lo anterior, no se puede obviar, que en el caso bajo estudio, existe riesgo de confusión de conformidad con lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido que un nombre comercial no podrá ser inscrito si es susceptible de generar confusión, en los medios comerciales o el público o sobre la procedencia empresarial, o el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa, tal y como ocurre en el presente asunto. Confusión que podría decirse le resta distintividad al nombre comercial solicitado por la empresa **AVANCE EPSILON S.A.**, lo que impide que éste sea registrado. De ahí, que considera este Tribunal que no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, ya que el nombre comercial que se intenta inscribir es susceptible de crear confusión respecto al inscrito. Debe seguirse en este caso lo indicado en el artículo 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que ordena en el cotejo dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias.

En virtud de lo expuesto, en el presente asunto resulta aplicable el artículo 65 y 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como lo estipulado en el artículo 24 inciso c) de su Reglamento, por lo que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias. De ahí que este Tribunal considera procedente confirmar la resolución venida en alzada.

Conforme las consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **AVANCE EPSILON, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y un minutos, treinta y cinco segundos del veinticuatro de octubre del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial “**ADN AVANCE DIGITAL NETWORK**”, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza.



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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **AVANCE EPSILON, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y un minutos, treinta y cinco segundos del veinticuatro de octubre del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma**. Se **deniega** la solicitud de inscripción del nombre comercial “**ADN AVANCE DIGITAL NETWORK**”, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22