



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0895-TRA-PI**

**Solicitud de registro como nombre comercial del signo SKY MUEBLES SOMOS TU HOGAR RENUEVA TU VIDA (diseño)**

**Yead Mansour Hammad, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-6414)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 382-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del veintiocho de abril de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-trecientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial del señor Yead Mansour Hammad, ciudadano venezolano, mayor, comerciante, soltero, titular de la identificación de su país N° dieciséis millones cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, diecisiete segundos del veintiuno de octubre de dos mil catorce.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintinueve de julio de dos mil catorce, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, representando al señor Mansour Hammad, solicita se inscriba como nombre comercial el signo



para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la importación, compra, venta, distribución, comercialización, fabricación de muebles al por mayor y detalle, ubicado en Goicoechea, Calle Blancos, Barrio Tournon, diagonal al bar y restaurante Mojitos, San José, Costa Rica.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las quince horas, veintidós minutos, diecisiete segundos del veintiuno de octubre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de nombre comercial.

**TERCERO.** Que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce, el solicitante, a través de su representante, planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las quince horas, catorce minutos, treinta y seis segundos, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las quince horas, dieciocho minutos, cuarenta y seis segundos, ambas del cuatro de noviembre de dos mil catorce

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión

de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ureña Boza; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica a nombre de la empresa Skyline Display Inc., vigente hasta el once de junio de dos mil dieciocho **SKYLINE**, registro N° 175894, en la clase 20 para distinguir pasarela de demostración plástica, muestrario plástico y pizarras de exhibición, muestrarios y soportes de exposición, muestrarios portátiles y “stands” de exposición, muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas (folio 10).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de relación en los productos y el giro comercial, rechaza lo peticionado. Por su parte, el recurrente argumenta que los giros de ambas casas comerciales son diferentes y poseen un público meta distinto, y que los signos son diferenciables por parte del consumidor, todo lo cual permite la coexistencia registral.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.** Para una mayor claridad en la contraposición del signo inscrito y el solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

| Marca inscrita  | Signo solicitado como nombre comercial   |
|---|--|
| <b>SKYLINE</b>  |    |
| Productos   | Giro/establecimiento   |
| Clase 20: pasarela de demostración plástica, muestrario plástico y pizarras de exhibición, muestrarios y soportes de exhibición, muestrarios portátiles y “stands” de exhibición, muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas | Importación, compra, venta, distribución, comercialización, fabricación de muebles al por mayor y detalle, ubicado en Goicoechea, Calle Blancos, Barrio Tournon, diagonal al bar y restaurante Mojitos, San José, Costa Rica |

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24, concordado con el 41, ambos del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que indica:



“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Indica en sus agravios el apelante que su mandante diseña muebles y espacios de hogar y oficina, mientras que la empresa titular de la marca opuesta de oficio se enfoca en la creación de espacios para que las empresas puedan exhibir y comercializar productos y servicios de diversa naturaleza, por lo tanto no puede haber confusión en el público consumidor, lo que permite la aplicación del principio de especialidad marcaria a favor de la solicitud. Según dicho principio, los signos distintivos no se registran en abstracto para ser utilizados respecto



de cualquier producto, servicio y/o giro comercial, sino que el Estado otorga el derecho de exclusiva para un signo referido específicamente a uno o unos productos, servicios y/o giro comercial, y es dicha relación la que permite establecer si dos o más signos pueden coexistir en el ámbito registral: si éstos son muy similares entre sí, la coexistencia se basará en la diferencia existente entre los listados; caso contrario, si los listados cotejados integran productos, servicios y/o giros muy similares o relacionados entre sí, los signos han de diferir de forma patente; todo lo anterior en aras de evitar la confusión del consumidor al ejecutar su acto de consumo, y permitir que los diferentes agentes económicos que participan en el mercado puedan hacerse diferenciar los unos de los otros utilizando para ello sus propias y distintivas marcas (en dicho sentido se pronuncia Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, página 293).

De acuerdo a lo expuesto, vemos como el giro propuesto en la solicitud está dirigido en específico a todas las formas posibles de comercialización de muebles, mientras que la marca inscrita distingue, entre otras cosas, muebles. Entonces, no existe la diferenciación que quiere hacer ver el apelante, y más bien tenemos que entre ellos hay una íntima relación, ya que finalmente todo se trata de comercializar mobiliario. Por ello es que la diferencia que argumenta el apelante no existe, por ende no le es aplicable a la solicitud el principio de especialidad a su favor.

Así, corresponde ahora cotejar los signos en pugna. Tenemos que si bien el pedido es del tipo mixto, sea que contiene tanto elementos denominativos como gráficos, la posible diferencia que podría derivarse del diseño queda sobrepasada por la utilización común de la palabra SKY, ya que finalmente es el elemento literal el que permanece en la mente del consumidor como referente, ya sea del producto o del giro, y es el que utiliza para localizarlo y pedirlo en el comercio. Entonces, gracias al uso común de la palabra SKY se determina que no hay diferencia suficiente para hacer la distinción, ya que el consumidor promedio, teniendo en mente la existencia de la marca SKYLINE de muebles, al ver una tienda cuyo nombre comercial es SKY y que se dedica a vender muebles, puede creer que el origen empresarial en

uno u otro caso, o es el mismo, o están asociados en alguna forma, cayendo en confusión. Los demás elementos que componen al signo solicitado, sea MUEBLES SOMOS TU HOGAR, RENUEVA TU VIDA, son elementos que referidos a mobiliario tan solo vienen a ser genéricos e indicativos de características, por lo que, si bien pueden formar parte del signo, no pueden considerarse como portadores de aptitud distintiva diferenciante.

Por todo lo anterior es que no corresponde acoger lo pedido, ya que el sistema registral marcario costarricense se encuentra estructurado alrededor de la idea de la revisión oficiosa por parte de la Administración, no solamente de las características intrínsecas, sino también de si lo pedido colisiona con un derecho previo de tercero, artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas). Así, ha de declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma por ser lo pedido contrario a lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Marcas, el cual establece que no podrá acordarse el registro cuando consista parcialmente en un signo susceptible de causar confusión en el público sobre la procedencia empresarial de los productos comercializados.

**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 Jorge Tristán Trelles en representación del señor Yead Mansour Hammad en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, diecisiete segundos del veintiuno de octubre de dos mil



catorce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como nombre comercial al



signo somos tu hogar, renueva tu vida. 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**





***DESCRIPTORES***

*NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS*

*TG: NOMBRES COMERCIALES*

*TR: EMBLEMA COMERCIAL*

*MARCAS INADMISIBLES*

*TNR: 00.43.02*