



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0194-TRA-PI

**Oposición a la inscripción del nombre comercial “DESARROLLOS DEL PACÍFICO”
(DISEÑO)**

INMOBILOGIC, S. A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 9465-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 405 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas, veinte minutos del once de agosto de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Carlos Manuel Chinchilla Jiménez**, mayor, divorciado dos veces, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cincuenta y tres-cero cincuenta y nueve, en su condición de Vicepresidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **INMOBILOGIC. S. A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos treinta y siete mil quinientos ocho, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, ocho minutos del veintinueve de octubre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el once de octubre de dos mil seis ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Luis Alejandro Giralt Apéstegui**, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos cincuenta y dos-cero noventa y seis, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la



empresa de esta plaza **INMOBIOLOGIC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos treinta y siete mil quinientos ocho, formuló la solicitud de inscripción del nombre comercial “**DESARROLLOS DEL PACÍFICO**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir servicios en lo que se refiere a desarrollos inmobiliarios, complejos residenciales, comerciales.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro **a quo** el veintidós de mayo de dos mil siete, el Licenciado Eduardo Zúñiga Brenes, mayor, soltero, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-mil noventa y cinco-seiscientos cincuenta y seis, en su condición de apoderado general sin límite de suma de la empresa de esta plaza **JPC EL COCO LIMITADA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-cuatrocientos diez-seiscientos veinticuatro, presentó oposición contra la inscripción solicitada.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, ocho minutos del veintinueve de octubre del dos mil siete, dispuso: “(...) *SE RESUELVE: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **JPC EL COCO LIMITADA, S. A.** contra la solicitud de inscripción del nombre comercial **DESARROLLOS DEL PACÍFICO (DISEÑO)**; presentado por **INMOBIOLOGIC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se deniega...*”

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, el señor **Carlos Manuel Chinchilla Jiménez**, en representación de la empresa **INMOBIOLOGIC, S. A.**, interpuso ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, recurso de apelación, primeramente vía fax el diecisiete de diciembre de dos mil siete, presentándose el escrito original ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de diciembre de ese mismo año.

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, 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 enlista con tal carácter, los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de **JPC EL COCO LIMITADA**: **A)** La marca de servicios **“PACÍFICO” (DISEÑO)**, inscrita bajo el registro número 158609, vigente desde el diecinueve de mayo de dos mil seis hasta el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, para proteger servicios de bienes raíces en general, en clase 36 de la Clasificación Internacional (ver folios 60 y 61). **B)** La marca de fábrica (sic) **“PACÍFICO” (DISEÑO)**, bajo el registro número 158610, vigente del diecinueve de mayo de dos mil seis hasta el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado al desarrollo residencial y a las actividades de bienes raíces en general, ubicado en Playas El Coco, Bulevar de entrada frente al Banco Nacional, Guanacaste, en clase 49 de la Clasificación Internacional (folios 79 y 80). **C)** El nombre comercial **“PACIFICO HEIGHTS”**, bajo el registro número 166972, vigente desde el diez de abril de dos mil siete para proteger un establecimiento comercial dedicado al desarrollo residencial y a las actividades de bienes raíces en general, ubicado en Playas del Coco, Bulevar de entrada frente al Banco Nacional, Guanacaste (ver folios 81 y 82). **D)** La marca de fábrica **“PACÍFICO HEIGHTS”**, bajo el registro número 166973, vigente del diez de abril de dos mil siete al diez de abril de dos mil diecisiete, para proteger servicios de bienes raíces en general, en clase 36 de la Clasificación Internacional (ver folios 83 y 84)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como un hecho con tal carácter, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentre inscrito el nombre comercial **“PACÍFICO” (DISEÑO)** desde el diecinueve de mayo de dos mil seis y con vencimiento el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, bajo el registro número



158610, propiedad de **JPC EL COCO LIMITADA S.A.**, para proteger un establecimiento comercial dedicado al desarrollo residencial y a las actividades de bienes y raíces en general.

TERCERO. SOBRE EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **JPC EL COCO LIMITADA**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**DESARROLLOS DEL PACÍFICO**” (**DISEÑO**), presentada por la empresa **INMOBIOLOGIC, S. A.**, argumentando que el nombre comercial que se solicita su registración, transgrede el artículo 8º, literal a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al realizarse el cotejo entre los signos inscritos a nombre de la empresa **JPC EL COCO LIMITADA**, en los que predomina la palabra PACÍFICO, por lo que el riesgo de confusión que se podría dar en el consumidor es evidente y en cuanto a la frase “*lifestyle we deserve...lifestyle you can afford*”, que forma parte del diseño del nombre comercial solicitado, no constituye un factor diferenciador, toda vez que es ínfima la atención y visibilidad que dicha frase provoca con respecto al resto de los elementos del diseño.

Por su parte, el representante de la empresa apelante, en sus argumentos y expresión de agravios, sostiene que la palabra PACÍFICO, contenida en los signos distintivos inscritos a nombre de la empresa **JPC EL COCO LIMITADA**, no es un término sujeto de protección registral, toda vez que el mismo considerado aisladamente es un término absolutamente genérico, de uso común y descriptivo, el cual no produce ninguna diferenciación por sí solo, siendo que en el signo solicitado, dicho término se encuentra como un elemento de un conjunto de palabras que entre ellas logran dar ese distintivo, junto con el resto de sus elementos como el logotipo, el cual contiene todas y cada una de las palabras que lo componen dándole originalidad, sin que exista similitud gráfica, fonética ni ideológica, debiéndose proceder al registro del nombre comercial solicitado, para lo cual analiza algunos votos emitidos por este Tribunal, invocando la aplicación del principio de igualdad, toda vez que en esos votos existían menos elementos diferenciadores que los que se encuentran entre PACÍFICO, PACÍFICO HEIGHTS y el de su representada



“**DESARROLLOS DEL PACÍFICO lifestyle we deserve... lifestyle you can afford**”, que pretende proteger y distinguir un establecimiento dedicado a servicios en los que se refiere a desarrollos inmobiliarios, complejos residenciales, comerciales, ubicado en la provincia de San José, La Sabana, sin perjuicio de que, debido a su giro normal, pueda abrir sucursales en los lugares en los que se desarrollen proyectos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL NOMBRE COMERCIAL. Los signos distintivos son en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse difundir en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio y, entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el ejercicio de su actividad mercantil, se encuentra el nombre comercial, que 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, 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>).

En lo que respecta al 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, en 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, que establece: “*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*”, de lo que resulta claro, que un nombre comercial puede ver su registro obstaculizado por el hecho de existir otro nombre comercial u otro signo inscrito, que genere riesgo de confusión entre ambos.

Al respecto es importante señalar que, el riesgo de confusión opera cuando dos o más signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En consecuencia,

la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el signo que genere algún riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, pues la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N°. 30233-J, de 20 de febrero de 2002, en su numeral 24, indica en forma detallada, los factores a considerar al momento de hacer la comparación de similitud entre dos signos distintivos. Al respecto, se transcribe dicho artículo:

“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.”.

QUINTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO. En el presente caso, al realizar el análisis o cotejo de los signos distintivos inscritos a nombre de la empresa **JPC EL COCO LIMITADA**; a saber: la marca de servicios **“PACÍFICO” (DISEÑO)**, la marca de fábrica **“PACÍFICO” (DISEÑO)**, el nombre comercial **“PACÍFICO HEIGHTS”** y la marca de fábrica **“PACÍFICO HEIGHTS”**, con el nombre comercial que se pretende inscribir **“DESARROLLOS DEL PACÍFICO” (DISEÑO)**, no se encuentran suficientes elementos distintivos que permitan al consumidor diferenciarlos, pues como puede observarse de la solicitud presentada a folios uno y dos del expediente, el nombre comercial en estudio, es para proteger y distinguir *“un establecimiento dedicado a servicios en los que se refiere a desarrollos inmobiliarios, complejos residenciales, comerciales”*, ocurriendo que los signos distintivos inscritos, se dedican a brindar en general, bienes raíces, en los que se incluyen desarrollos residenciales y actividades comerciales, siendo posible que se dé riesgo de

confusión en el consumidor, al no existir suficientes elementos distintivos que permitan al consumidor diferenciar si los productos y servicios que se protegen, son de los signos inscritos, o del titular del nombre comercial que se cuestiona.

Así las cosas, considera este Tribunal que no lleva razón la empresa apelante en sus alegatos, toda vez que, es posible que se provoque una confusión visual y fonética, por la identidad ortográfica que existe con la palabra **“PACÍFICO”**, como elemento predominante, por ser la palabra que causa mayor impacto en la mente del consumidor dentro de cada signo cotejado, pues, la locución **“DESARROLLOS DEL PACÍFICO” (DISEÑO)** con la frase *“lifestyle we deserve...lifestyle you can afford”*, al estar compuesta de siete palabras, contrario a lo que argumenta la parte recurrente, puede catalogarse como un signo complejo, que lejos de añadirle un carácter distintivo, se lo suprime, puesto que, una frase tan larga, al público consumidor le será difícil recordarla, por ser tan extensa, lo que lo convierte en un signo carente de distintividad, tal y como lo afirma Lobato al señalar que: *“...carecen de carácter distintivo los signos inmemorizables por su complejidad...”* y que se consideran: *“carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadrado, un triángulo) o demasiado complejas (solicitud de marca de la NBA que contenía los nombres de todos los equipos participantes en dicho torneo...”* (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, Madrid, Civitas, 2002, p.p. 151 y 209**).

Es así como al consumidor le causará mayor impacto el vocablo **“PACÍFICO”**, por ser el elemento predominante, pues los signos distintivos en estudio, están dedicados a la misma actividad, sea la de bienes raíces, lo cual puede crear confusión en el público consumidor en cuanto a que el nombre comercial solicitado, tiene el mismo origen empresarial, pero ubicado en distinta zona geográfica del país, lo cual no implica que éste se constriña a esa zona, por lo que la distancia geográfica no servirá para crear la distinción que pretende el apelante. Al contener los signos confrontados elementos idénticos, es causa de provocar confusión en el consumidor, y 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 el vocablo

“**PACÍFICO**”, juega un papel de gran relevancia y por ende, constituye un impedimento para poder inscribir el nombre comercial en estudio, en virtud de que existe relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que el elemento idéntico en sus denominaciones, se convierte en factor confundible respecto al origen empresarial, al ser la palabra “**PACÍFICO**” el elemento predominante.

En consecuencia, considera este Tribunal que la argumentación hecha por la empresa apelante, respecto a la jurisprudencia emitida por este Tribunal, no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que no es una cuestión a venir a dirimir en la presente litis, pues al nombre comercial que se requiere su registración, le son aplicables los artículos 8, inciso a) y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no es dable su inscripción, por afectar derechos de terceros.

SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Carlos Manuel Chinchilla Jiménez**, en su condición de Vicepresidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **INMOBILOGIC. S. A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, ocho minutos del veintinueve de octubre de dos mil siete, la cual se confirma.

SÉTIMO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de



apelación presentado por el señor **Carlos Manuel Chinchilla Jiménez**, en su condición de Vicepresidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **INMOBIOLOGIC. S. A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, ocho minutos del veintinueve de octubre de dos mil siete, la cual se confirma. 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.**

Msc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortíz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

TE: Marcas inadmisibles por Derecho de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33