



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0863-TRA-PI

Solicitud de registro del nombre comercial: “InnovApro Innovación Apropriada (DISEÑO)”

INNOVACIÓN APROPIADA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5641-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 427-2013

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

Recurso de Apelación interpuesto por los señores **Alexander Mora Delgado**, mayor, casado una vez, Economista, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0617-0691 y, **Mauricio Valverde Ramírez**, mayor, casado una vez, Bachiller en Informática, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0553-0913, en su condición de Apoderados Generalísimos sin límite de suma de la empresa **INNOVACION APROPIADA S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos y treinta y seis segundos del treinta de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de junio de 2012, el Licenciado **Alejandro Sanabria Romero**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0759-0123, solicitó la inscripción del nombre comercial “**InnovApro Innovación Apropriada (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a desarrollo y comercialización de software*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta y siete minutos y



dieciséis segundos del veintiuno de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría, que existe inscrita la marca de fábrica y servicios “**PROINNOVA (DISEÑO)**”, bajo el registro número **215841**, desde el 8 de febrero de 2012 y vigente hasta el 8 de febrero de 2022, propiedad de la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, para proteger y distinguir productos y servicios de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43 y 44 del nomenclátor internacional; asimismo que existe inscrita la marca de fábrica “**INNOVA**”, bajo el registro número **113422**, desde el 26 de abril de 1999 y vigente hasta el 26 de abril de 2019, propiedad de la **FUNDACIÓN OMAR DENGO**, para proteger y distinguir productos de la clase 9 del nomenclátor internacional

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con dos minutos y treinta y seis segundos del treinta de julio de dos mil doce, 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 6 de agosto de 2012, los señores **Alexander Mora Delgado** y **Mauricio Valverde Ramírez**, en representación de la empresa **INNOVACON APROPIADA S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó 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 la Jueza Mora Cordero, 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 fábrica y servicios **“PROINNOVA (DISEÑO)”**, bajo el registro número **215841**, desde el 8 de febrero de 2012 y vigente hasta el 8 de febrero de 2022, propiedad de la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, para proteger y distinguir productos y servicios de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43 y 44 del nomenclátor internacional. (Ver folios del 4 al 7)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“INNOVA”**, bajo el registro número **113422**, desde el 26 de abril de 1999 y vigente hasta el 26 de abril de 2019, propiedad de la **FUNDACIÓN OMAR DENGO**, para proteger y distinguir: *“programas de computación, software, computación, websites (espacios cibernéticos), multimedios, hipertextos, cd rom, email; teleconferencias, videoconferencias, foros, chats, talks, revistas electrónicas, mailing lists”*, en la clase 9 del nomenclátor internacional. (Ver folios 8 y 9)

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 **“InnovApro Innovación Apropiada (DISEÑO)”**, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existen inscritas la marca de fábrica y servicios **“PROINNOVA (DISEÑO)”**, en las clases 1, 2, 3, 4, 5,



6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, **42**, 43 y 44 del nomenclátor internacional, y la marca de fábrica “**INNOVA**”, en clase **09** del nomenclátor internacional, por cuanto protegen un giro comercial, productos y servicios relacionados y vinculados entre sí (*desarrollo y comercialización de software – servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial, diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos; y servicios de investigación científica con fines médicos, en clase 42 – programas de computación, software, computación, websites (espacios cibernéticos), multimedios, hipertextos, cd rom, email; teleconferencias, videoconferencias, foros, chats, talks, revistas electrónicas, mailing lists, en clase 09, por su orden*), correspondiendo a un nombre comercial inadmisibles por derechos terceros, que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con los signos inscritos que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos comerciales, productos o servicios a través de signos distintivos, fundamentando su decisión en la transgresión a los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que no estamos ante una inscripción pura y simple del nombre comercial “InnovApro”, sino de un nombre compuesto por esa palabra y las dos palabras adicionales de las cuales se desprende su abreviatura: Innovación Apropiaada, y que lo que pretenden es quedar ligadas en la mente del consumidor, para hacerle entender que se trata de eso: un desarrollo de software innovador y apropiado. Señala además que la sociedad anónima que representa se denomina “Innovación Apropiaada S.A.”, por lo que resulta necesario que el nombre comercial quede protegido por las leyes de la propiedad industrial, no existiendo ninguna confusión posible, porque dentro del mismo nombre comercial se indica que es InnovApro Innovación Apropiaada, debiendo notarse que no piden que se



inscriba solo “InnovApro”, sino que se incluyan también debajo de la palabra “InnovApro”, las palabras “Innovación Apropiada”. Agrega que la designación “Apro” se inicia con mayúscula, para dejar claro que abrevia la palabra “Apropiada”. Concluye que de la comparación de los signos enfrentados no existe posibilidad de riesgo de confusión, existiendo las suficientes diferencias gráficas, fonética e ideológicas entre éstos, así como entre el giro comercial, los productos y los servicios que protegen y distinguen cada uno de ellos, resultando curioso que el Registro ahora si encuentra oposición para inscribir el complejo nombre comercial que plantea su representada, pero si permitió la inscripción y la coexistencia de “Innova” y “Proinnova”.

CUARTO. SOBRE EL 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 [---

Voto No. 427-2013](http://www.</u></p></div><div data-bbox=)

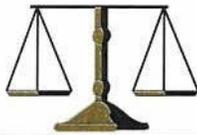


ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php

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 registraci3n, cuando cumple con los tres requisitos anteriormente sealados y esencialmente para el caso concreto con la caracterstica primordial de todo signo marcario, sea la distintividad, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, y asimismo diferenciar 3stos 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 adem3s, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el art3culo 65 transcrito, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda.

QUINTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.

A-) Sobre la ubicaci3n te3rica del problema. De lo expuesto se colige con meridiana claridad, que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **muy similares**, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo predominante, sea “**INNOVA**”, y al realizar un cotejo entre 3stos, son id3nticos en los campos gr3fico y fon3tico. Sin embargo, el an3lisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del **Principio de Especialidad Marcaria**, recogido en el art3culo **25** p3rrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (No. 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el art3culo **65** *ib3dem*, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripci3n de un signo distintivo, y en el numeral **24** incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripci3n de un nombre comercial.

Dicho lo anterior, p3rtase de que si la funci3n 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 m3s personas distintas, signos distintivos similares o id3nticos para designar productos, servicios, empresas o establecimientos comerciales id3nticos 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.

No obstante lo anterior, la protección acordada a signos distintivos (marcas, nombres comerciales y señales de propaganda) se encuentra delimitada y se atenúa, en virtud del ***Principio de Especialidad Marcaria***, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos, servicios o establecimientos comerciales con sus respectivos giros, sino sólo aquéllos para los que la marca o nombre comercial fue solicitado. Es decir, de acuerdo con el ***Principio de Especialidad***, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca o un nombre comercial recae por su orden, únicamente sobre los bienes o servicios y sobre el tipo de establecimiento para los que han sido registrados, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, ni el nombre comercial cualquier establecimiento mercantil sino que su espectro de protección se halla limitado respectiva y únicamente a los productos o servicios; y el tipo de establecimiento para los cuales fue solicitado su registro.

Por ende, así enunciado el ***Principio de Especialidad***, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario, sucediendo lo mismo con los nombres comerciales. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la ***especialidad*** de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá

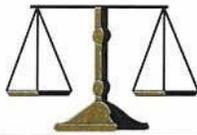


impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles, siempre y cuando no estemos frente a una marca notoria, en donde ese principio no es aplicable; siendo todo lo anterior también aplicable a la figura de los nombres comerciales.

Entonces, por la aplicación de ese Principio se puede solicitar el registro de un signo distintivo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para el caso concreto que el giro o la actividad comercial del nombre propuesto para la empresa o establecimiento comercial a proteger y distinguir, no guarde ni tenga relación con los productos o servicios de la marca inscrita. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. 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, 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 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.

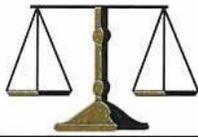
B-) Sobre la irregistrabilidad del nombre comercial solicitado. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial “**InnovApro Innovación Apropiaada (DISEÑO)**” fundamentado en una falta de distintividad por la similitud con las marcas inscritas “**PROINNOVA (DISEÑO)**”, propiedad de la **Universidad de Costa Rica** y, “**INNOVA**”, propiedad de la **Fundación Omar Dengo**.

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial pretendido y las



marcas inscritas con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación al diseño o parte gráfica que conforma el nombre comercial solicitado, el cual lo constituye la palabra **“InnovApro”** en color azul, con la frase “Innovación Apropriada” debajo en color negro, puede ser probable que el consumidor lo considere como un escudo ornamento y no como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico (diseño estilizado de las letras en azul) no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad de la parte denominativa de los nombres comerciales, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.

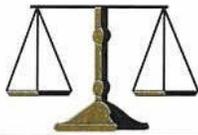
Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, el giro y las actividades que pretende desarrollar el nombre comercial solicitado están relacionadas con los servicios y productos de las marcas inscritas **“PROINNOVA (DISEÑO)”** y **“INNOVA”**, en las clases 42 y 09, respectivamente. Adviértase, que en lo que interesa **las marcas inscritas** protegen por su orden **desde el 8 de febrero de 2012** *“desarrollo y comercialización de software – servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial, diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos; y servicios de investigación científica con fines médicos”*, **y desde el 26 de abril de 1999** *“programas de computación, software, computación, websites (espacios cibernéticos), multimedios, hipertextos, cd rom, email; teleconferencias, videoconferencias, foros, chats, talks, revistas electrónicas, mailing lists”*; y **el nombre comercial** solicitado pretende proteger y distinguir **“un establecimiento comercial dedicado al desarrollo y comercialización de software**. El hecho de que ambos listados por su orden productos y actividades estén relacionados entre sí, y pertenezcan al mismo sector comercial o ramo, abonado a que los signos son idénticos en su parte predominante según se dijo, además de que el signo solicitado se encuentra inserto dentro del signo inscrito **“PROINNOVA (DISEÑO)”**, simplemente invertido en relación, y el signo inscrito **“INNOVA”** se encuentra inserto dentro del signo solicitado; configurándose un riesgo de confusión y de asociación entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de permitirse la coexistencia de los signos distintivos cotejados.



Avala este Tribunal lo resuelto por el Órgano a quo al establecer que, desde el punto de vista fonético los signos enfrentados tiene una fonética similar, ya que contienen el mismo término “INNOVA” por un lado, y “PRO” por otro, lo cual conlleva a generar cierto grado de confusión al consumidor regular en caso de coexistir los signos; asimismo que desde el punto de vista ideológico los signos proyectan en la mente del consumidor regular exactamente lo mismo, es decir, algo referido o relacionado con la “innovación”, y que si a ello le adicionamos que tienen productos, servicios y el giro comercial estrechamente relacionado, es donde conlleva a que el consumidor promedio pueda verse realmente confundido, sin poder con certeza, diferenciarlos entre sí, mucho menos el origen empresarial, ya que podría suponer que devienen del mismo origen empresarial cuando en realidad no lo es.

En lo referente a los agravios de los apelantes es criterio de este Tribunal al igual que el órgano a quo que no son de recibo que “InnovApro” sea la abreviatura de “Innovación Apropriada”, ya que ello es una connotación subjetiva y personal que pretenden acreditar los recurrentes a dos palabras que en realidad no se abrevian de esa forma y por ende, el consumidor regular no podrá suponer que “InnovApro” es “Innovación Apropriada”; e igualmente alegar que se proyecte o ligue el nombre comercial en la mente del consumidor como “un desarrollo de software innovador y apropiado”, resulta un agravio inadmisibles, ya que más bien pretende calificar el giro comercial del establecimiento, con calificaciones de “innovador” o “apropiado”, que pueden garantizarse por medio de un signo distintivo, a la luz de la normativa vigente.

En cuanto al alegato de los aquí apelantes, que hace referencia a la existencia de marcas similares ya inscritas, valga establecer que dicho aspecto no resulta vinculante para este Órgano de alzada, ya que la calificación que se realiza, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, sino que los solicitado no transgrede las prohibiciones que establece la Ley de rito y conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), es que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos en cada caso en concreto y asimismo este Órgano de Alzada.



Por todo lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son 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.

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 las marcas inscritas.

Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de las empresas titulares de las marcas inscritas, 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, concuerda este Tribunal con el Registro **a quo**, en que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los señores **Alexander Mora Delgado** y **Mauricio Valverde Ramírez**, en su condición de Apoderados Generalísimos sin límite de suma de la empresa **INNOVACION APROPIADA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos y treinta y seis segundos del treinta de julio de dos mil doce, la cual, en este acto debe confirmarse.

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 SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por los señores **Alexander Mora Delgado** y **Mauricio Valverde Ramírez**, en su condición de Apoderados Generalísimos sin límite de suma de la empresa **INNOVACION APROPIADA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos y treinta y seis segundos del treinta de julio de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose 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.-**

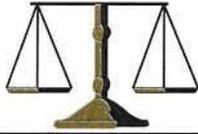
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33