



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0268-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de nombre comercial: “EL ÉXITO BETANCUR (DISEÑO)”**

**EL ÉXITO BETANCUR, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10449-2009)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

***VOTO N° 621-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del doce de octubre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-758-660, en su condición de apoderado especial de la empresa **EL ÉXITO BETANCUR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica 3-101-265235, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y ocho minutos, treinta y ocho segundos del cinco de marzo de dos mil diez.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de diciembre de dos mil nueve, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción del nombre comercial **“EL ÉXITO BETANCUR (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir *“un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, venta, distribución, importación y exportación de todo tipo de ropa, zapatos y accesorios, bolsos, carteras, fajas. Ventas por catálogos. Sombrerería, cosméticos, sombrillas, paraguas. Accesorios para el hogar, fragancias.*



*Supermercado”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las diez horas, treinta y ocho minutos, treinta y ocho segundos del cinco de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Bonilla Quesada, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**EL ÉXITO**” bajo el Registro No. 38836, a nombre de **ISAAC KRAMARZ NISENKORN**, desde el 31 de marzo de 1969, para proteger y distinguir “*Un establecimiento de joyería*”, ver folios 22 y 23 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no



encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo del nombre comercial solicitado con el nombre comercial “*EL ÉXITO*”, que ya se encuentra inscrito bajo el Registro No. 38836 en aplicación de los artículos 8 inciso d) y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, comprobando que el signo propuesto “*EL ÉXITO BETANCUR (diseño)*” es inadmisibles por derechos de terceros, pues del estudio integral de ambos nombres comerciales, se desprende que protegen giros comerciales relacionados, ello en virtud de que el signo propuesto pretende proteger un establecimiento que, entre otros productos fabricaría y distribuiría “accesorios” dentro de los cuales se incluye la “joyería” que es el giro comercial del signo inscrito, asimismo, entre ambos signos existe similitud de identidad a nivel gráfico, fonético e ideológico, lo cual produce un inminente riesgo de confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita individualizarlos, lo que puede provocar que el público los relacione y llegue a creer que ambos establecimientos comerciales pertenecen a un mismo propietario, de lo que resulta inaceptable su coexistencia registral.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente reconoce que existe cierta similitud entre los signos confrontados, no obstante, manifiesta que existen elementos suficientes que permiten distinguir entre uno y otro y por lo tanto no llevaría a duda al público consumidor al que van destinados, siendo posible su coexistencia. El solicitado es un signo mixto y el inscrito es denominativo. Asimismo, pese a que comparten la misma clase, existe diferencia en los productos a proteger. Aunado a lo anterior, el nombre comercial solicitado ha sido utilizado desde hace muchos años y por ello cuenta con notoriedad y reconocimiento por parte del público, por lo que se encuentra revestido de renombre.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un riesgo de confusión entre empresas. Esto puede producirse cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, haciendo surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. 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, sea esa pronunciación correcta o no, 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 los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



Por otra parte, cuando el cotejo marcario se realiza sobre signos mixtos, es decir aquellos conformados por un diseño o elemento gráfico y otro elemento denominativo que es, en principio, el que debe prevalecer al momento de realizar el cotejo, por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere un signo distintivo, por lo que la regla es que el elemento preponderante en los signos mixtos sea el elemento denominativo más que el gráfico, por cuanto el primero de ellos es generalmente el tema de su enunciado y es hacia éste que se dirige directamente la atención del consumidor, por lo que es éste el más fácilmente retenido en la memoria de las personas. Por consiguiente, cuando el cotejo corresponda a signos mixtos, debe evitarse el cotejo de sus diseños, que generalmente son diferentes, ya que, de acuerdo a lo dicho, esta diferencia no es determinante por lo que debe limitarse el cotejo a sus respectivos términos denominativos.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Distinto panorama surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

En relación con la normativa aplicable a los nombres comerciales, el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece: “**Régimen aplicable.** *Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.*”

Dicho lo anterior, vemos que en el elemento denominativo “**EL ÉXITO BETANCUR**” del nombre comercial solicitado, el elemento tópico es “**EL ÉXITO**” y éste, tal y como lo



afirma el Registro a quo, es idéntico al nombre comercial inscrito a nombre de Isaac Kramarz Nisenkorn, aunado a que, efectivamente, los productos que ambos titulares comercializan son susceptibles de ser relacionados, provocando que el consumidor medio pueda hacer una asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, y producto de esa relación mental no los distinga y los vincule como provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que la Ley de cita trata de evitar.

La Administración Registral, por disposición legal, está obligada a proteger el signo inscrito en contra de la pretensión del solicitante, cuando en casos como el presente, los signos guardan más similitudes que diferencias. Respecto a la similitud, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”*.

El principal argumento esgrimido por el apelante es que el giro comercial a que se dedican los establecimientos comerciales es distinto y que no existe posibilidad de confusión, sin embargo, concuerda este Tribunal con lo expresado por el Registro a quo en la resolución impugnada, en el sentido de que el giro comercial de ambos nombres comerciales es susceptible de ser relacionado, por cuanto es posible ubicar la “joyería” dentro de los “accesorios” que distribuye la empresa solicitante en el establecimiento comercial cuyo nombre comercial es objeto de este procedimiento.



Por último, alega el recurrente que el nombre comercial solicitado goza de renombre, reconocimiento y notoriedad entre el público consumidor. Sobre este aspecto esta Autoridad en reiteradas resoluciones, dentro de éstas los Votos No. 023-2008 y No. 246-2008; de las 09:00 horas del 28 de enero y de las 11:45 horas del 5 de junio, ambos de 2008, respectivamente, ha mantenido el criterio de que la notoriedad “...es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión...” Siendo que, esa autoridad, al asignar o no el calificativo de marca notoria no puede atenerse solamente a la “...manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar...” y en el presente asunto, el recurrente no ha aportado ningún elemento probatorio que demuestre su dicho.

Dadas todas las anteriores consideraciones, no resultan de recibo los alegatos del apelante, siendo entonces imposible para esta Autoridad conceder el registro solicitado bajo este expediente, en razón de lo cual lo procedente es confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **El Éxito Betancur S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y ocho minutos, treinta y ocho segundos, del cinco de marzo de dos mil diez.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el **Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **El Éxito Betancur S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y ocho minutos, treinta y ocho segundos, del cinco de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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*

*Kattya 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**