

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0128-TRA-PI**

**Solicitud de registro del nombre comercial “STANZA”DISEÑO**

**STANZA DECORACION DE COSTA RICA LIMITADA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 11099-08)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No.634-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas con treinta minutos del quince de junio de dos mil nueve.***

Recurso apelación presentado por el Licenciado Carlos Elizondo Vargas, mayor, soltero, abogado, vecino de Zapote, cédula de identidad número 1-1073-241, en su condición de apoderado especial de la empresa **STANZA DECORACION DE COSTA RICA LIMITADA**, cédula de persona jurídica 3-102-533135, domiciliada en San José, en contra de la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta minutos, cincuenta y cinco segundos del dieciocho de diciembre de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha siete de noviembre de dos mil ocho, el Licenciado Carlos Humberto Paz Carranza, en representación de la sociedad **STANZA DECORACION DE COSTA RICA LIMITADA**, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial “**S STANZA (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir un establecimiento dedicado a la importación, distribución y ventas de materiales de construcción y acabados.

**SEGUNDO.** Que mediante auto de las catorce horas, dieciocho minutos y doce segundos del veintiuno de noviembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al solicitante del registro que se encontraba inscrita la marca “STANZA”, en clases 6 y 11, quien se pronunció con relación a la objeción señalada y la Dirección de la referida Dependencia, mediante la resolución de las ocho horas, cuarenta minutos y cincuenta y cinco segundos del dieciocho de diciembre de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Carlos Elizondo Vargas, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de enero de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **ASESORIA Y DESARROLLO URREA, S.A. DE C. V.**, se encuentra inscrito el signo

distintivo “STANZA”, bajo el acta de registro número 170620, desde el 16 de octubre de 2007 y hasta el 16 de octubre de 2017, para proteger en clase 6 de la nomenclatura internacional conductores de bronce, conductores de plomería cromada, accesorios de plomería cromada y en clase 11 de la nomenclatura internacional llaves de agua, llaves mezcladoras de agua, válvulas de baja y alta presión (que consisten en un instrumento que permite el paso de agua), duchas de agua. (Ver folios 41 al 43).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “S STANZA” DISEÑO, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “STANZA”, y ambos protegen productos y servicios relacionados en su giro comercial destinado a la venta de materiales de construcción y acabados, apreciando similitud de identidad al estar el nombre comercial solicitado contenido en la marca ya inscrita, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor, por lo que no es posible darle el registro correspondiente.

Por su parte, en el escrito de apelación y el de expresión de agravios, la empresa apelante argumentó que entre el nombre comercial solicitado y la marca inscrita no existe conflicto en virtud del principio de especialidad que rige en la materia marcaria, ya que protegen productos diferentes entre sí. Además, señala que como lo establecen los artículos 8 de la Ley de Marcas y 24 de su Reglamento, el principio de especialidad es aceptado por nuestra legislación, siendo ambas normas coincidentes en enunciar que la prohibición refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados de forma que puedan

inducir a confusión al público, estimando que en el caso de marras, se trata de productos que no están relacionados entre sí y son de materiales distintos y tienen fines diferentes.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita “**STANZA (DISEÑO)**”, con la marca inscrita “**STANZA**”, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un nombre comercial susceptible de causar confusión en los medios comerciales.

El nombre comercial conforme al artículo 2 de dicha Ley, tal como lo citó el Registro, es definido como el: *Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.* Al respecto, la doctrina señala 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 (...)”* (véase **LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, p.p. 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.

Además, merece tenerse presente que el régimen y trámites para la protección de este signo distintivo 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, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, pueden utilizarse para los nombres comerciales, los mismos signos previstos para la marca, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 citado, pues se pretende que los signos no sean susceptibles de causar confusión, en los medios comerciales.

Conforme lo anterior, es importante indicar, que la existencia de riesgo de confusión para el público consumidor podría producirse, si se consintiera la coexistencia del nombre comercial solicitado y la marca inscrita, pues, ocurre que el núcleo central de las denominaciones “**S STANZA (DISEÑO)**” solicitado y la marca inscrita “**STANZA**” lo constituye la palabra “**STANZA**”, que será el vocablo que recordará el público consumidor, ya que la letra “**S**” de gran tamaño al centro del cuadrado y sobre el término STANZA, no agrega diferenciación al nombre comercial, que sea relevante frente a la marca inscrita.

Así, desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado “**S STANZA**” y el inscrito “**STANZA**” son términos ortográficos y visuales casi idénticos, ya que la letra S que se antepone en el pretendido nombre comercial, única diferencia entre ambos, no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud existente entre ambas denominaciones.

En el caso del cotejo fonético ocurre lo mismo, en virtud del parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal, ya que tienen un sonido similar a la hora de

pronunciarlos.

Adviértase además, que la marca inscrita “STANZA” protege, en clase 6 de la nomenclatura internacional, conductores de bronce y de plomería cromada, accesorios de plomería cromada y en clase 11 llaves de agua, llaves mezcladoras de agua, válvulas de baja y alta presión, que consiste en un instrumento que permite el paso de agua, así como duchas de agua, y por su parte, el signo solicitado “S STANZA (DISEÑO)” protegería un establecimiento comercial dedicado a la importación, distribución y ventas de materiales de construcción y acabados. Como puede apreciarse, la marca inscrita ampara diferentes materiales de construcción y acabados y el nombre comercial, pretende distinguir un establecimiento comercial dedicado, entre otros, a la distribución y ventas de materiales de construcción y acabados. Si bien, la marca inscrita protege productos y el nombre comercial protegerá un establecimiento, en el caso concreto, la actividad y giro comercial de ambos es el mismo, pues está dirigido a un mismo grupo de consumidores.

En virtud de que existe relación entre los productos y servicios, los elementos similares en su denominación se convierten en factores que pueden llevar a confusión respecto al origen empresarial, pues los consumidores podrían esperar que el titular del nombre comercial STANZA DECORACION DE COSTA RICA LIMITADA distribuyera y comercializara materiales de construcción y de acabados. 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 los idénticos vocablos STANZA juegan un papel de gran relevancia, pues permiten concluir que tal posibilidad de confusión es real y por ende un impedimento para la concesión del nombre comercial pretendido, en razón de que el mismo puede transgredir, los derechos de la empresa **ASESORIA Y DESARROLLO URREA, S.A. DE C.V.**, titular de la marca inscrita **STANZA** en clases 6 y 11 de la nomenclatura internacional, todo al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la citada Ley.

Por consiguiente, cabe reiterar que, al existir riesgo de confusión tanto en el elemento denominativo como entre los productos protegidos por la marca ya inscrita y las actividades que se pretenden proteger con el registro del nombre comercial “S STANZA (DISEÑO)”, no es posible atender lo solicitado por el recurrente, ya que registralmente ambos signos no podrían coexistir, dado que considera este Tribunal que el signo propuesto es susceptible de crear confusión al consumidor y por ende no correspondería aplicar el principio de especialidad. Al respecto, merece tenerse presente que lo que se pretende en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, elemento que no contiene el nombre solicitado.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal concuerda con el Registro en su disposición de rechazar la inscripción de solicitud presentada, siendo procedente por ende, declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Carlos Elizondo Vargas, en representación de **STANZA DECORACION DE COSTA RICA LIMITADA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta minutos, cincuenta y cinco segundos del dieciocho de diciembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Carlos Elizondo Vargas, en representación de la sociedad **STANZA DECORACION DE COSTA RICA LIMITADA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta minutos, cincuenta y cinco segundos del dieciocho de diciembre de dos mil ocho, 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**NOMBRES COMERCIALES**

**TE: PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL**

**TG: CATEGORIAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TNR:00.42.22**