



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0075- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Nombre Comercial “INNOVA RESIDENCIAS”

INNOVARESIDENCIAS S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2008-5744)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 715-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas treinta y cinco minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por Ginnet Arias Castillo, apoderada generalísima de **INNOVARESIDENCIAS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y cuatro minutos cuatro segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de junio de dos mil ocho, por la señora Ginnet Arias Castillo mayor, casada una vez, psicóloga, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número nueve-cero treinta y uno-doscientos uno, en calidad de presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **INNOVARESIDENCIAS SOCIEDAD**, con cédula jurídica número 3-101-62099, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicita la inscripción del nombre comercial **“INNOVA RESIDENCIAS ”**.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas cuarenta y cuatro minutos, cuatro segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho, resolvió rechazar la solicitud de la inscripción presentada, por considerar que el nombre comercial “**INNOVA RESIDENCIAS**”, es inadmisibles por derechos de terceros, ya que así se desprende de su análisis y cotejo con la marca de servicios inscrita **INNOVA (DISEÑO)**, por cuanto el signo propuesto pretende proteger un servicio ya protegido.

TERCERO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca

INNOVA

Bajo el registro número 168384, en clase 36 internacional, para proteger Servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios. (Ver folios 53 a 54 del expediente)



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE. Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la señora Ginnet Arias Castillo apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **INNOVARESIDENCIAS SOCIEDAD**, fundamentó su inconformidad con la resolución recurrida, señalando que la solicitud es para un nombre comercial distinto al registro de marcas, es decir no se está solicitando para el uso de una marca, sino para un nombre comercial de un establecimiento específico, que la solicitud del nombre comercial no causa confusión alguna para el consumidor y que no se estaría violentando ni confundiendo al consumidor, y su derecho a escoger libremente y sin confusión alguna. Además de que el nombre comercial consta de diecisiete letras, doce más que la marca, por lo que ante la percepción del consumidor, una cosa es una marca **INNOVA** y otra es un establecimientos comercial denominado **INNOVA RESIDENCIAS**, por lo que no puede ni debe bajo ninguna circunstancia haber la mínima confusión.

CUARTO: EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER. En el caso bajo examen, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada, por considerar que el nombre comercial “**INNOVA RESIDENCIAS**” (**Diseño**), corresponde a un nombre comercial inadmisibles por derechos de terceros, que así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **INNOVA (DISEÑO)**, ello por cuanto el signo propuesto pretende proteger un servicio ya protegido. Además que del estudio integral del nombre comercial, se comprueba que hay similitud de identidad al ser el nombre comercial solicitado idéntico a la marca ya inscrita, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor, al coexistir tanto el nombre comercial como la marca en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a



través de su inscripción, consecuentemente se transgrede los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

QUINTO. ANÁLISIS DE FONDO: Sobre la falta de distintividad del nombre comercial que se pretende inscribir: La finalidad que tiene la Ley N° 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran los nombres comerciales que conforme al artículo 2 de dicha ley tal como lo citó el Registro, es definido como: *Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”

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, es por eso que al aludir la norma 2 citada, a la finalidad diferenciadora o identificadora del nombre comercial aunque la refiera a la empresa en su relación con las demás empresas, no tiene más remedio que hablar seguidamente de la actividad de la empresa titular del nombre comercial que debe diferenciarse de las actividades idénticas o similares que desarrollen las otras empresas. 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>.

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, 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”*. (el destacado en negrita no es del texto original). En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con esos presupuestos.

En el caso de análisis, se solicita la inscripción de un nombre comercial denominado **INNOVA RESIDENCIAS**, para proteger y distinguir una Empresa para Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias. Por otro lado existe inscrita a nombre de **INVERSIONES FCO SOCIEDAD ANÓNIMA.**, la marca de fábrica **INNOVA** en clases 36, siendo que la primera protege, una empresa para desarrollos e inversiones inmobiliarias y la segunda protege servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.



Conforme a lo anterior puede observarse, que entre los productos que se van a comercializar en el establecimiento comercial y la marca inscrita, existe una clara relación que sobrepasa los productos excluidos por el Registro, ya que aún y cuando se elimine de la actividad comercial a desarrollar en el establecimiento comercial que va a proteger el signo peticionado, una empresa para desarrollos e inversiones inmobiliarias, están relacionadas con algunos de los productos que se protegen en la marca inscrita; en ese sentido: negocios inmobiliarios.

Al hacer este cotejo, definitivamente lleva razón el A quo, al señalar que el nombre comercial **“INNOVA RESIDENCIAS” (Diseño)**, corresponde a un nombre comercial inadmisibles por derechos de terceros, que así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **INNOVA (DISEÑO)**, ello por cuanto el signo propuesto pretende proteger un servicio ya protegido. Además que del estudio integral del nombre comercial, se comprueba que hay similitud de identidad al ser el nombre comercial solicitado, idéntico en su factor tónico y preponderante a la marca ya inscrita, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor, al coexistir tanto el nombre comercial como la marca en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se transgrede los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Ante este posible riesgo de asociación y confusión entre los signos cotejados, la ley obliga a proteger el signo inscrito, sea la marca **INNOVA** y así se establece en el artículo 25 de la citada Ley al decir:

“Artículo 25. Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de



confusión. (...) Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derecho habientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos: a)...b)...c)...d)...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro. (...).”

Obsérvese además que entre los signos cotejados, ambos protegen el mismo tipo de servicio, la marca **INNOVA**, ”negocios inmobiliarios” y el nombre comercial **INNOVA RESIDENCIAS** protege inversiones inmobiliarias, siendo el pedido idéntico al inscrito, ya que el vocablo **inmobiliarios**, constituye un término de uso común que no genera distintividad alguna y que es utilizado dentro y fuera del comercio por cualquier persona que requiera de este tipo de servicio, siendo ello un elemento más para producir en el consumidor la confusión que la ley trata de evitar. Lo anterior aunado a la relación supra indicada entre productos, determina que ambos signos no pueden coexistir dentro del comercio y que existe una clara similitud gráfica y fonética entre ambos.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora **Ginnet Arias Castillo**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **INNOVA RESIDENCIAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas cuarenta y cuatro minutos cuatro segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho, la que en este acto **se confirma**.

SETIMO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral



Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **Ginnet Arias Castillo**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **INNOVARESIDENCIAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas cuarenta y cuatro minutos cuatro segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho, la que en este acto 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



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.