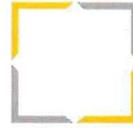




## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0213-TRA-PI



URBEM  
INMOBILIARIA

Solicitud de inscripción del nombre comercial “ URBEM INMOBILIARIA ”.

**DAYAN A. BORRERO GÓMEZ**, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-12189)

### ***VOTO N° 0774-2016***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas y diez minutos del veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis.*

Recurso de apelación interpuesto por **DAYAN A. BORRERO GÓMEZ**, mayor, soltero, vecino de San José, cédula de residencia 117000063536, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:00:55 horas del 1 de abril de 2016.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 17 de diciembre de 2015, **DAYAN A. BORRERO GÓMEZ**, de calidades y condición



URBEM  
INMOBILIARIA

citada, presentó la solicitud de inscripción del nombre comercial: URBEM INMOBILIARIA, “para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la asesoría inmobiliaria, venta y alquiler de propiedades, publicidad de bienes raíces, elaboración de diseños arquitectónicos y estructurales, desarrollo de proyectos inmobiliarios, construcción, remodelación administración de



condominios y de propiedades en alquiler o venta”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de prevención dictada a las 10:57:09 horas del 11 de enero del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen signos similares inscritos, que protegen servicios relacionados que afectan la solicitud presentada.

**TERCERO.** En resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 12:00:55 horas del 1° de abril de 2016, resolvió: “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada** [...]”

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada, el señor **DAYAN A. BORRERO GÓMEZ**, de calidades y condición citada, interpuso el 13 de abril de 2016, recurso de apelación y expresó agravios, razón por la cual conoce este tribunal.

**QUINTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, se enlistan con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa



**URBE VENTURA S.A.**, la marca de servicios , bajo el registro número 223617, inscrita el 17/12/2012, vigente hasta el 17/12/2022, para proteger y distinguir: seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, servicios de administración en negocios inmobiliarios, arrendamientos e inversión en toda clase de negocios inmobiliarios industriales y comerciales, en clase 36 internacional (certificación en de folio 14 del expediente principal y folio 14 del legajo de apelación).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa



**URBE VENTURA S.A.**, el nombre comercial , bajo el registro número 223616, inscrito el 17/12/2012, para proteger en clase 49: un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, compra venta, importación y exportación de todo tipo de mercancías. Industria, agricultura, ganadería, pesca, turismo nacional e internacional, asesorías financieras y bancarias. Ubicado en Mall Real Cariari, cuarto piso, Heredia (certificación en de folio 13 del expediente principal y folio 12 del legajo de apelación).

**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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y AGRAVIOS DE LA RECURRENTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por



derechos de terceros al encontrar que existe inscrita la marca , con registro número 223617, la cual presenta similitud fonética e ideológica y promociona servicios relacionados con el giro comercial del signo solicitado, capaz de producir confusión en el consumidor, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 65 la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.



Por su parte el aquí apelante, expresó los siguientes agravios: 1.- El Registro acepta que no hay similitud gráfica por lo que tampoco hay similitud fonética significativa como para rechazar la inscripción del nombre comercial solicitado. No concuerda con el análisis fonético del Registro. La pronunciación de Urbe Ventura no resulta semejante a la pronunciación de Urbem Inmobiliaria, la similitud de las primeras cuatro letras de URBE no puede ser considerada suficiente para causar riesgo de confusión. En la comparación fonética el Registro no incorpora el segundo componente de la marca inscrita, ni toma en cuenta la terminación tan acentuada en la letra M, que brinda diferencias para no causar confusión. 2.- La frase URBEM o URBEM inmobiliaria no tiene ninguna relación ideológica con URBE VENTURA, por tanto, es incorrecto considerar que genere riesgo de confusión. La palabra Urbe (en latín), significa ciudad en español, por lo que va a usarse en el registro de marcas y nombres comerciales en relación con servicios inmobiliarios; la palabra es de uso común en el sector inmobiliario. No existe riesgo de confusión debidamente acreditado para prohibir el registro del signo solicitado y con una relevancia suficiente para prohibir su derecho a la inscripción del nombre comercial solicitado.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Distintividad y registro de nombres comerciales.** De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 y sus reformas, en adelante Ley de Marcas, nombre comercial es el signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

De igual forma el artículo 65 de la ley citada, nos brinda los criterios para rechazar el nombre comercial:

**“Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles.** 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”.

Los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser registrado, han sido definidos por este Tribunal, en sus resoluciones, de las cuales se cita el voto número 005-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho, que en lo que interesa establece:

“[...] a) **perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) **inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas).

De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas – valga hacerlo recordar– para otros signos.”



Ahora bien, el registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones del nombre comercial:

*1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria.* (Guerrero Gaitán, Manuel. El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016).

En razón de lo anterior, se debe analizar el nombre comercial solicitado, para determinar si se encuentra inmerso en las causales de inadmisibilidad que contempla la ley.

### **NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO**



Protege: un establecimiento comercial dedicado a la asesoría inmobiliaria, venta y alquiler de propiedades, publicidad de bienes raíces, elaboración de diseños arquitectónicos y estructurales, desarrollo de proyectos inmobiliarios, construcción, remodelación administración de condominios y de propiedades en alquiler o venta.

### **MARCA REGISTRADA**





Protege: seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, servicios de administración en negocios inmobiliarios, arrendamientos e inversión en toda clase de negocios inmobiliarios industriales y comerciales.

El nombre comercial solicitado es un signo mixto que se compone de una parte denominativa y otra figurativa, siendo la parte denominativa del nombre comercial el elemento preponderante para identificar el establecimiento y distinguirlo de otros que cuenten con un giro comercial idéntico o similar y dentro de esa parte denominativa hay que descartar el término “inmobiliaria”, que es el nombre genérico de los servicios que presta el establecimiento comercial, por lo que el elemento que podría distinguir al signo solicitado sería URBEM, mismo que puede ser considerado como evocativo, al igual que el elemento URBE del signo registrado.

En relación con lo expuesto antes, se advierte que fonéticamente e ideológicamente se evidencian más semejanzas que diferencias entre los signos enfrentados y la parte denominativa, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. La comparación en conjunto de los signos se acerca a la percepción que tiene el consumidor de estos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista, sin un análisis pormenorizado.

En concordancia con lo analizado, se observa desde el punto de vista gráfico, que los signos presentan muchas semejanzas, ya que, el consumidor percibe de inmediato los términos semejantes **URBEM Y URBE**, gráficamente el diseño que acompaña al nombre comercial solicitado no brinda la suficiente distintividad para que el público lo diferencie del signo registrado.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es muy similar, contrario a lo afirmado por el recurrente en sus agravios, no existe para los consumidores una diferenciación entre los signos



enfrentados, pues, el elemento denominativo inicial a pronunciar es similar: **URBEM y URBE**.

La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que, en signos similares en lo denominativo, el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización y la letra **M** agregada al final del signo solicitado, no evidencia diferencias sustanciales.

En el campo ideológico los signos presentan semejanzas: el signo registrados se compone de dos términos distintivos para los servicios a distinguir, uno de los términos es evocativo [URBE], el otro es arbitrario [VENTURA] y en conjunto lo dotan de la distintividad requerida para su registro, en cambio el signo solicitado está conformado por dos términos uno de ellos es evocativo [URBEM] y el otro carece de distintividad para el giro comercial desarrollado [INMOBILIARIA], por lo anterior el conjunto marcario carece de distintividad frente al signo registrado.

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas señala en su inciso 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. [...]”.

Bajo ese precepto reglamentario, procede analizar si el giro comercial y los servicios a los que se refieren los signos pueden ser asociados. Al efecto, efectuando el cotejo referido, se concluye que el giro comercial del signo solicitado se encuentra relacionado con los servicios de la marca registrado en clase 36. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas, por un lado, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir la actividad comercial ofrecida y, por el otro, hacer prevalecer los derechos del titular de una marca registrada con



anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes, servicios o giros comerciales idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran contenidos en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista a la que se refieren los signos en cotejo, se determina, en primer plano, que el giro comercial del nombre solicitado se da en el campo inmobiliario y los servicios amparados por la marca inscrita son servicios de la misma naturaleza: servicios inmobiliarios.

Por ello se advierte que además de la similitud entre los signos, el giro comercial del nombre comercial solicitado se relaciona con los servicios de la marca. De ahí que se concluye que se puede dar un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. Esa posibilidad de confusión se determina, además, debido a que el giro comercial y los servicios que la marca protege, convergen en los canales de distribución, obtención, tipo de consumidor y podrían representar competencia en el mercado, basado en una publicidad insana en contra de las buenas prácticas comerciales.

De conformidad con todo lo expuesto, el nombre comercial solicitado resulta inadmisibles, toda vez que puede causar confusión sobre la procedencia empresarial del giro comercial a distinguir, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad del artículo 65 de la Ley de Marcas. El nombre comercial solicitado no puede distinguir su actividad de las actividades idénticas de la marca registrada.

Por consiguiente, al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **DAYAN A. BORRERO GÓMEZ**, en su condición personal, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:00:55 horas del 1 de abril de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo



solicitado.

**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, No. 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 **DAYAN A. BORRERO GÓMEZ**, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:00:55 horas del 1 de abril de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**