



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0135-TRA-PI

**Oposición a la solicitud de registro de la marca “RINCÓN DE FLORES” DISEÑO
FOMENTO URBANO, S.A., apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2646-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 811-2009

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

Recurso de Apelación presentado por la Licenciada Natasha Donoso Esquivel, mayor, soltera, abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número 9-097-394, en concepto de apoderada especial de la sociedad **FOMENTO URBANO, SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de persona jurídica 3-101-29720, con domicilio en San José, Sabana Norte, de las oficinas centrales del ICE doscientos metros norte y setenta y cinco metros este, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos y cinco segundos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 15 de abril de 2005, la sociedad **URBANIZADORA LA LAGUNA, SOCIEDAD ANONIMA**, solicitó la inscripción de la



marca de servicio “**RINCON DE FLORES DISEÑO**”, en Clase 37 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*la construcción de proyectos urbanísticos*”.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de agosto de 2007, los representantes de la sociedad FOMENTO URBANO, S.A., presentaron formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que en razón del artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se acumularon los expedientes relativos a la solicitud de registro de la marca “RINCON DE FLORES (DISEÑO)” presentada por URBANIZADORA LA LAGUNA, S.A. y las solicitudes de la marca y nombre comercial “RINCON DE FLORES” presentadas por la empresa FOMENTO URBANO, S.A., tramitados en los expedientes 2005-3997 y 2007-10549 respectivamente, para resolverlos conjuntamente.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos y cinco segundos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta, acoger el registro solicitado y rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial y marca RINCON DE FLORES, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 28 de noviembre de 2008 por la Licenciada Natasha Donoso Esquivel, de calidades y condición señalados, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados, los siguientes:

1.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 30 de mayo de 2005, la sociedad FOMENTO URBANO, S.A. solicitó la marca de servicios “**RINCON DE FLORES**”, en clase 36 para proteger negocios inmobiliarios, tramitada bajo el expediente 2005-3997. (Ver folios 79 al 85).

2.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 27 de julio de 2007, la sociedad FOMENTO URBANO, S.A. solicitó el nombre comercial “**RINCON DE FLORES**”, para proteger un establecimiento comercial cuyo giro es la actividad de proyectos urbanísticos, tramitado bajo el expediente 2007- 10549. (Ver folios 86 al 92).

3.- Que en fecha 23 de noviembre de 2005 la Municipalidad de San Pablo de Heredia otorgó permiso de construcción a la empresa Inversiones Avenida Las Américas S.A., propietaria de la finca matrícula 4-130551-000, para desarrollar el proyecto “Urbanización Rincón de Flores” mediante formulario PERMISO DE CONSTRUCCION N° 002657. (Ver folio 65).

4.- Que la Comisión Nacional de Nomenclatura del Instituto Geográfico Nacional, el 16 de setiembre de 2004, acordó denominar RINCON DE FLORES al proyecto de Urbanización que en parte comprende la finca de Heredia N° 10595. (Ver folio 66).

5.- Que el 2 de marzo de 2005 se emitió cheque N° 150-2 del BAC San José, cuenta N° 903-97871-6 de FOMENTO URBANO S.A. por concepto de cupones expo-construcción y anuncio en revista de la Cámara y el 21 de febrero de 2005, factura de la Cámara



Costarricense de la Construcción a Fomento Urbano S.A., por cupones de Expo Construcción 2005. (Ver prueba 4 y 21 del legajo de prueba).

6.- Que en las Revistas BUSCANDO MI CASA edición 06, año 1, 2005 y COSTA RICA REAL ESTATE /TOURSN GUIDE, edición noviembre 2005-enero 2006, aparece publicidad de la Urbanización RINCON DE FLORES. (Ver prueba 5 y 8 del legajo de prueba).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. Planteamiento del Problema. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa FOMENTO URBANO, S.A. acoge la solicitud de inscripción de la marca de servicios solicitada “RINCON DE FLORES (DISEÑO)”, por cuanto consideró que no se demostró el uso anterior de la marca y el nombre comercial solicitados por la empresa opositora, rechazándolos.

Por su parte, la empresa apelante argumenta que la marca “Rincón de Flores” de su representada inició su uso, ofrecimiento y comercialización con anterioridad a que la empresa Urbanizadora La Laguna la usara y presentara su solicitud de registro, por lo que su representada tiene un mejor derecho para obtener el registro. Señala que no se ha declarado el uso anterior de la marca por parte Fomento Urbano, S.A., en razón de que en la resolución se consideraron criterios para determinar una marca notoria y no el uso anterior- prelación- que es lo que se pretende y es el fundamento de la oposición. Además, considera que existe identidad denominativa entre la marca solicitada y la marca de su representada y que protegen servicios relacionados.

CUARTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS



SIGNOS DISTINTIVOS. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos y cinco segundos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho debe ser revocada para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en los numerales 4 inciso a), 8 inciso c) y 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978.

Merece señalarse que la Ley de Marcas citada, contempla el derecho de prelación y el uso anterior, tanto para marcas como para los otros signos distintivos que son objeto de protección de dicha Ley, sean nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, en aplicación del su objeto establecido en su artículo 1°. Asimismo, en relación a los nombres comerciales, el numeral 41 del Reglamento a Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos impone aplicar a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en el Reglamento.

De forma que, en concordancia los artículos 41 del Reglamento, 4 inciso a) y 8 inciso c) de la Ley de Marcas citada, y tratándose de un nombre comercial, la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por la siguiente norma: *“Artículo 4.- ... inciso a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.”* Asimismo, el artículo 8, inciso c), *ibidem*, manifiesta: *“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes caso, entre otros: ... c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.”*



Respecto al tema el autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, manifiesta: “...*El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena (...). Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”. ...*” (OTAMENDI, JORGE. Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p.142)

Conforme lo expuesto, en cuanto al caso concreto, este Tribunal considera que la empresa oponente FOMENTO URBANO, S. A. sí demostró el uso anterior del nombre comercial “**RINCON DE FLORES**”, ha de recordarse que la adquisición del derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio, según así lo establece el artículo 64 de la Ley de Marcas citada. Nótese, que a folios 65 y 66 del expediente, consta copia certificada del oficio CNN-249-2004 de fecha 16 de setiembre del 2004, emitido por la Comisión Nacional de Nomenclatura, Departamento de División Territorial y Nomenclatura del Instituto Geográfico Nacional, en el cual se dictaminó favorable el nombre RINCON DE FLORES al proyecto de Urbanización presentado (folio 66) y en noviembre del año 2005, también la Municipalidad de San Pablo de Heredia concedió el permiso de construcción para la Urbanización Rincón de Flores (folio 65). Además, en el legajo de prueba presentada, en las numeradas como prueba 4, 5, 8 y 21, consta la factura y cheque con fechas marzo y febrero del año 2005 para dar publicidad al proyecto de urbanización y cupones de descuento con



fecha de vencimiento 31 de marzo de 2005 para distribuir en la Expo Construcción 2005, todo lo cual demuestra un uso del nombre comercial “RINCON DE FLORES”.

Es por ello que aunque la empresa URBANIZADORA LA LAGUNA, S.A. haya presentado la solicitud de registro “Rincón de Flores” el 15 de abril de 2005, se demuestra que la empresa FOMENTO URABANO, S.A. usó con anterioridad como nombre comercial tal signo mediante un proyecto de urbanización que consta ha sido tramitado desde el año 2004, por lo que dicha empresa tiene un mejor derecho para obtener el registro, tal como lo manifiesta la apelante, de conformidad con el artículo 4 inciso a), en concordancia con el numeral 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pudiendo por lo consiguiente, oponerse al uso de un signo igual o similar al suyo que pueda causar confusión, tal y como se presentó.

En cuanto a la marca **RINCON DE FLORES** solicitada el 30 de mayo de 2005, por la empresa opositora en clase 36, se advierte, de la prueba constante en autos, que no se acreditó el uso anterior como marca, pues toda la prueba tiene fecha posterior.

QUINTO. No obstante lo anterior, considera este Tribunal, que al reconocerse prioridad sobre el signo como nombre comercial, no procede conceder la inscripción solicitada de la marca “**RINCON DE FLORES (DISEÑO)**” presentada en fecha 15 de abril de 2005 por la Urbanizadora La Laguna, S.A., en clase 37 de la nomenclatura internacional, para distinguir la construcción de proyectos urbanísticos, toda vez que realizado el cotejo de los signos se determina que existe similitud gráfica, fonética e ideológicamente entre ellos al grado de inducir error a los consumidores y ocasionar confusión entre los mismos. Además, en lo que se refiere a los servicios pretendidos por la marca en clase 37 y la actividad ofrecida por el nombre comercial los mismos están relacionados, lo cual aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que los servicios y actividad del establecimiento comercial mantienen un mismo origen empresarial, generándose un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.



En ese sentido, los agravios de la apelante deben ser acogidos por este Tribunal, pues tal y como se señaló el derecho sobre una marca de acuerdo a lo dispuesto en los citados numerales 4 inciso a) y 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se obtiene no solamente por el registro sino también por el uso y la empresa Fomento Urbano S.A. demostró tener mejor derecho en razón de haber usado el nombre comercial con anterioridad lo que conlleva a otorgar la protección solicitada.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Natasha Donoso Esquivel, en representación de la empresa **FOMENTO URBANO, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos y cinco segundos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado **“RINCON DE FLORES DISEÑO”**, en clase 37 nomenclatura internacional y continuar con los procedimientos de la marca en clase 36 y nombre comercial denominados **“RINCON DE FLORES”** presentados, respectivamente, el 30 de mayo de 2005 y 27 de julio de 2007, cuyo trámite había quedado suspendido, según consta a folios 85 y 92 del expediente.

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, Ley No. 8039 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

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Natasha Donoso Esquivel, en



representación de la empresa **FOMENTO URBANO, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos y cinco segundos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado “**RINCON DE FLORES DISEÑO**”, en clase 37 nomenclatura internacional y continuar con los procedimientos de la marca en clase 36 y nombre comercial denominados “**RINCON DE FLORES**” presentados por la recurrente, respectivamente, el 30 de mayo de 2005 y 27 de julio de 2007. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

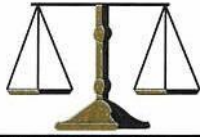
Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Priscilla Soto Arias

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Priscilla Soto Arias, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.

DESCRIPTOR



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca

- TNR: 00:42.38