



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0899-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “DIRESA (Diseño)”

**Arnaldo Bonilla Quesada como Apoderado Especial del señor Luis Roberto Salazar
Herrera, Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5970-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 814-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del once de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado una vez, Abogado, con Oficina abierta en San José, Curridabat, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en su condición de Apoderado Especial del señor **Luis Roberto Salazar Herrera**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con siete minutos y veintinueve segundos del once de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de junio de 2010, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición antes dicha, solicitó la inscripción del nombre comercial **“DIRESA (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la venta de repuestos automotrices”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:03:43 horas, del 5 de julio de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que ya existe inscrita la marca de fábrica “**DIREZZA**” bajo el registro número **141205**, para productos semejantes y relacionados con el giro comercial para el que fue solicitado el nombre comercial propuesto, marca propiedad de la empresa **Sumitomo Rubber Industries, Ltd.**

TERCERO. Que habiéndosele dado trámite a la solicitud de registro presentada por cuenta del Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada** en su condición de Apoderado Especial del señor **Luis Roberto Salazar Herrera**, mediante resolución dictada a las quince horas con siete minutos y veintinueve segundos del once de octubre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de octubre de 2010, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación del señor **Luis Roberto Salazar Herrera**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante escrito presentado ante este Tribunal el día 10 de enero de 2011, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 la Jueza Ortiz Mora; y,



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DIREZZA**”, bajo el registro número **141205**, perteneciente a la empresa **SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.**, vigente desde el 18 de setiembre de 2003 hasta el 18 de setiembre de 2013, para proteger y distinguir: “*llantas y neumáticos para vehículos*”, en la **Clase 12** del nomenclátor internacional (ver folios 8 y 9).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción del nombre comercial propuesto, conforme a la prohibición dada por los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto consideró que:

“(…) es criterio de este Registro, rechazar la inscripción del nombre comercial “DIRESA” dado que corresponde a un nombre comercial inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca de fábrica inscrita DIREZZA, por cuanto ambos protegen productos y giro comercial relacionado y vinculados entre sí. Que del estudio integral del nombre comercial, se comprueba que hay similitud de identidad, 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 el nombre comercial y la marca en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través



de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que el nombre comercial propuesto transgrede los artículos dos y sesenta y cinco de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)”

Por su parte, alega el apelante en sus agravios que entre el nombre comercial que pretende registrar y la marca inscrita únicamente existe una similitud relativa, lo que no impide la inscripción del nombre comercial de su representado, por lo que no lleva razón el señor Registrador, ya que éste no induce a error ni origina confusión entre ellas, por lo tanto, es factible su coexistencia registral ya que existen suficientes elementos diferenciadores que marcan la diferencia entre los signos enfrentados; alega que lo cierto es que lo que aquí se está solicitando es el registro de un nombre comercial específicamente para proteger la venta de repuestos para automóviles en general, y no un producto en específico, por lo que considera que el uso del signo no es susceptible de causar confusión sobre el giro comercial que pretende establecer. Concluye que el nombre comercial solicitado por su representado posee suficientes elementos, características y factores agregados que le brindan originalidad y novedad lo que impide la confusión en el público consumidor; entre tanto la marca **DIREZZA**, contiene una diversidad de aspectos diferenciadores con el signo propuesto, tales como la denominación e inclusive su ámbito de protección, apoyando este acertado criterio justamente la tesis de que el consumidor no solo ve el nombre de la marca sino que aprecia al producto como un todo, como una unidad marcaria, es decir, que en la psiquis del consumidor se hace una relación de todos los elementos de la marca: el diseño, el producto y el nombre de la marca.

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL. El *nombre comercial* es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, del 6 de enero del 2000, que lo define como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”, de ahí que 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. 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>).

Señala también la doctrina 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 (...)*” (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 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.



Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada, regulan los nombres comerciales. El numeral 65 establece sobre los nombres comerciales inadmisibles y al efecto impone: “(...) *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). De la anterior disposición se deduce, que un nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión, en el mercado al público consumidor, sobre la identidad del establecimiento identificado con un nombre o sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se comercializa. Respecto a su registro, merece tener presente que conforme el párrafo segundo del artículo 67 de la citada Ley “(...) *El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular. (...)*”

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, transcrito supra. En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con los



tres elementos característicos que todo signo distintivo debe cumplir; a saber: **a) su perceptibilidad:** entendida como la necesidad de que el signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **b) su distintividad:** que es la función esencial de la marca, (y en este caso del nombre comercial) y que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie, *“(...) Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor. (...)”* (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia emitida el 25 de setiembre de 1998. Proceso No. 23-IP-98) y **c) susceptibilidad de representación gráfica:** que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo.

Concluyendo y con base en lo expuesto, un nombre comercial es objeto de registración, cuando cumple con los tres requisitos anteriormente señalados y esencialmente para el caso concreto con la característica primordial de todo signo marcario, sea la distintividad, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, y asimismo diferenciar éstos con marcas inscritas que puedan estar relacionadas por los productos o servicios que protegen y distinguen con el giro o actividad del establecimiento comercial; y además, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda.



QUINTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.

A-) *Sobre la ubicación teórica del problema.* De lo expuesto se colige con meridiana claridad, que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **muy similares**, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo predominante, sean “DIRESA” el solicitado y “DIREZZA” el inscrito, y al realizar un cotejo marcario entre éstos, presentan mucha similitud en los campos gráfico y fonético. Sin embargo, el análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del *Principio de Especialidad Marcaria*, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo 65 ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de un nombre comercial.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal del nombre comercial es identificar y distinguir una empresa o un establecimiento comercial determinado de otros, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, signos distintivos similares o idénticos para designar productos, servicios, empresas o establecimientos comerciales idénticos o similares, de la misma naturaleza o finalidad o íntimamente relacionados en cuanto al giro comercial. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de signos distintivos confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a signos distintivos (marcas, nombres comerciales y señales de propaganda) se encuentra delimitada y se atenúa, en virtud del *Principio de Especialidad Marcaria*, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los



productos, servicios o establecimientos comerciales con sus respectivos giros, sino sólo aquéllos para los que la marca o nombre comercial fue solicitado. Es decir, de acuerdo con el ***Principio de Especialidad***, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca o un nombre comercial recae por su orden, únicamente sobre los bienes o servicios y sobre el tipo de establecimiento para los que han sido registrados, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, ni el nombre comercial cualquier establecimiento mercantil sino que su espectro de protección se halla limitado respectiva y únicamente a los productos o servicios; y el tipo de establecimiento para los cuales fue solicitado su registro.

Por ende, así enunciado el ***Principio de Especialidad***, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario, sucediendo lo mismo con los nombres comerciales. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la ***especialidad*** de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles, siempre y cuando no estemos frente a una marca notoria, en donde ese principio no es aplicable; siendo todo lo anterior también aplicable a la figura de los nombres comerciales.

Entonces, por la aplicación de ese Principio se puede solicitar el registro de un signo distintivo



igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para el caso concreto que el giro o la actividad comercial del nombre propuesto para la empresa o establecimiento comercial a proteger y distinguir, no guarde ni tenga relación con los productos o servicios de la marca inscrita. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

B-) Sobre la irregistrabilidad del nombre comercial solicitado. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial “**DIRESA (DISEÑO)**” fundamentado en una falta de distintividad por la similitud con la marca inscrita “**DIREZZA**” propiedad de la empresa **SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.**

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial pretendido y la marca inscrita con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica y fonética en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación al diseño o parte gráfica que conforma el nombre comercial solicitado, el cual lo constituye la palabra “**DIRESA**” en letras estilizadas de color rojo, acompañada de una serie de figuras de diferente



tamaño y forma; mismas que se encuentran bordeadas por unas figuras que se asemejan a unas banderas, asemejando un escudo, puede ser probable que el consumidor lo considere como una escueta silueta u ornamento y no como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico (diseño estilizado de las letras) no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad de la parte denominativa de los nombres comerciales, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, el giro y las actividades que pretende desarrollar el nombre comercial solicitado están relacionadas con los productos de la marca inscrita. Adviértase, que **la marca inscrita** protege desde el 18 de setiembre de 2003 **llantas y neumáticos para vehículos**, y **el nombre comercial** solicitado pretende proteger y distinguir **un establecimiento comercial dedicado a la venta de repuestos automotrices**. El hecho de que ambos listados por su orden productos y actividades estén relacionados entre sí, y pertenezcan al mismo sector comercial o ramo **artículos para vehículos automotrices**, abonado a que ambos signos son muy similares, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos.

Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concuerda este Tribunal con el Registro **a quo**, en que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada en su condición de Apoderado Especial del señor **Luis Roberto Salazar Herrera**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con siete minutos y veintinueve segundos del once de octubre de dos mil diez, la cual, en este acto debe confirmarse.



SEXTO. 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, N° 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada en su condición de Apoderado Especial del señor **Luis Roberto Salazar Herrera**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con siete minutos y veintinueve segundos del once de octubre de dos mil diez, la cual se confirma en todos sus extremos. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.

TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.

TNR: 00.42.40.