



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1236-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “ETA FASHION”

WILLIAM MARCOVICI LONGAVER., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2012-4664)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0866-2013

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

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad número uno- ochocientos dieciocho- cuatrocientos treinta , en su condición de Apoderado Especial del señor **William Marcovici Longaver**, nacionalidad ecuatoriana, pasaporte número A- dos ocho siete uno nueve dos cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con tres minutos y treinta y ocho segundos del veinte de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de Mayo de 2012, el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, de calidades dichas y en su condición de Gestor Oficioso del señor **William Marcovici Longaver**, presentó solicitud de registro del nombre comercial “**ETA FASHION**”, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a tienda por departamentos, dedicada principalmente a la venta de Ropa de hombre, mujer y niño, calzado, accesorios, bisutería, cosméticos, productos de higiene personal, electrodomésticos y artículos varios para el hogar, ubicado en La Lima de Cartago, Centro comercial Paseo Metrópoli, contiguo a la gasolinera Texaco, locales 1404 y 2404*”



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con tres minutos y treinta y ocho segundos del veinte de setiembre de dos mil doce, dispuso: **“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”**.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Octubre del 2012, el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, en representación del señor **William Marcovici Longaver**, interpuso recurso de apelación y por esa circunstancia conoce este Tribunal esta litis.

IV. 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, o a la invalidez 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 Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la Empresa **ETAM**, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“ETAM”**, en clase 3 y 25 internacional, bajo el número de registro 140117, inscrita el 18 de Agosto de 2003 vigente hasta el 18 de Agosto de 2013, para proteger: En clase 3, cosméticos a saber cremas, lociones, cremas lechosas, aceites faciales, cremas, lociones, cremas lechosas, aceites limpiadores; productos de perfumería a saber perfumes, “eau de cologne”, agua de colonia, jabón de tocador, sales para baño, desodorantes de uso personal, productos de maquillaje a sabor a base en polvo y cremas, rubor, coloretes, lápices de labio, delineadores para ojos, sombras para ojos, pintura para cejas, removedor de pintura para



uñas, lociones para cabello, laca para cabello, pomadas, brillantina, cremas para afeitar. En clase 25 ropa a saber vestidos, faldas, camisas, pantalones, chaquetas, abrigos, trajes, bufandas, guantes, medias, calcetines, ropa interior, pijamas, ropa para dormir, sombrerería, sombreros, fajas, calzado, zapatos, pantuflas. (Ver folios 65 y 66).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado del señor **William Marcovici Longaver.**, dado que corresponde a un nombre comercial inadmisibles, por cuanto se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito “**ETAM**”, que existe similitud gráfica y fonética, la cual podría causar confusión en los consumidores, por lo que afectaría el derecho de elección del consumidor y estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de sus signos marcarios, violentando lo establecido por el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación del apelante, una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó agravios ante este Tribunal, ante el cual adujo que los propietarios de la marca **ETAM** nunca se han opuesto al registro de la marca **ETAFASHION**, tanto en Ecuador y Colombia, y ahora en Costa Rica. Que en el expediente 2012-1658 del Registro Nacional, el señor Allan Cedeño Matarrita intentó usurpar y registrar a su nombre el nombre comercial **ETAFASHION**, y en las diligencias, el o la propietaria de **Etam** no se opuso lo que prueba que no le interesa oponerse o simplemente porque no se le parecen los distintivos. Además en los países de Ecuador y Colombia ambos distintivos no sólo han sido inscritos, cada uno a nombre de su titular sino que coexisten en el mercado. Rescata que la marca **ETAFASHION** es un nombre comercial mientras que **ETAM** es una marca, lo cual adquiere importancia a partir de la forma de comercialización tan distinta que sus titulares llevan a cabo.

Continua diciendo que la marca **ETAM** fue inscrita en Ecuador y tanto el nombre comercial **ETAFASHION** como la marca **ETAM**, coexisten registralmente en ese país, y el señor **William**



Marcovici Longaver, no se opuso al registro de la marca ETAM en Ecuador por cuanto no considera que se parezcan, agrega que en las tiendas ETAFASHION no se venderá nunca la marca Etam.

Hace notar al Registro que el giro comercial de los establecimientos ETAFASHION si bien vende prendas, es distinto al de la marca Etam, que solamente comercializa prendas que se venden en otros establecimientos que no le son propios, ósea ETAFASHION es un establecimiento en el que se venden únicamente sus propias marcas, y Etam es una marca que no se puede vender en otro tipo de establecimientos.

Por último se refiere a las diferencias que existen entre los distintivos ETAFASHION y Etam, que a primera vista son diferentes, no negando que entre ambas existe un prefijo parecido porque no se puede negar que al ser la primera totalmente en mayúsculas y la otra sólo una vocal en esa forma, no son totalmente idénticos los distintivos visual y gráficamente a la hora de confrontarlos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa sobre signos distintivos es muy clara al negar la registración de una marca y por ende, otorgarle la protección que tal inscripción conlleva, cuando el nombre comercial solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o riesgo de asociación con la empresa o establecimiento comercial del titular o sus productos o servicios, ello de conformidad con los artículos 65 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dichas normas prevén, su irregistrabilidad como nombre comercial cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Puesto que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudiera ya haber alcanzado las empresas o establecimientos comerciales que le resulten competidoras.

Este Tribunal habiendo analizado el expediente venido en alza resuelve confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el nombre comercial solicitado ETA FASHION tiene similitud gráfica y fonética, con la marca inscrita **ETAM**, que según se desprende de los folios 65 al 66, se demuestra que se encuentra debidamente inscrita desde el 18



de Agosto de 2003, hasta el 18 de Agosto de 2013, siendo este hecho probado relevante para la resolución del presente caso, no pudiendo ser inscrita la solicitada por la protección de derechos de terceros, consagrado en el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Respecto a los alegatos expuestos por el gestionante al indicar que no existe riesgo de confusión, por cuanto los distintivos no se parecen visual ni gráficamente, y por el giro comercial de los establecimientos ETAFASHION respecto a la marca ETAM, este Organo de alzada, estima todo lo contrario, por cuanto al realizar la confrontación del nombre comercial solicitado ETA FASHION, y la marca inscrita ETAM observa que tal como fue indicado por el Registro de la Propiedad Industrial la diferencia en su parte preponderante ETA es la privación de la última consonante “M”, lo cual no excluye la posibilidad de que el consumidor se confunda, y de ahí que fonéticamente los signos en cuestión guarden también gran similitud, ya que al ser pronunciados en su parte preponderante, el consumidor podría pensar que se refiere a la misma marca, por lo que existe para el consumidor un claro riesgo de confusión por la identidad gráfica y fonética, además de la similitud en la actividad, la naturaleza, el giro comercial y los servicios prestados por ambas empresas, los cuales resultan ser los mismos, pues se encuentran dentro de estos “ropa, calzado, cosméticos, entre otros”.

Asimismo se le debe indicar al apelante sobre la inscripción de la marca ETAFASHION en otros países que, tal como se pronunció este Tribunal en el voto 270-2005 de las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005, “... *la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún en los casos en que se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro, por ejemplo, una marca puede ser inscrita en un país y ser rechazada en otro por existir, por ejemplo, un derecho previo de un tercero. Si bien el área centroamericana constituye una zona global de comercio para las grandes empresas transnacionales, lo deseable para ellas es poder tener sus marcas protegidas en todo el istmo por igual, sin embargo, esto se podrá dar en cada caso concreto dependiendo de las circunstancias internas de cada país, y dicha inscripción no podrá depender de que la marca se*



halle inscrita en otro país, cualquiera que éste sea”; reiterándose así el carácter territorial de la marca y la soberanía marcaría de Costa Rica.

Debe destacarse además que lo que la normativa custodia es el interés general de la colectividad independientemente del interés de una parte de ahí que el comportamiento pasivo de la empresa ETAM, no tiene trascendencia para la admisibilidad del registro.

Ante este posible riesgo de asociación y confusión entre los signos cotejados, la Ley obliga a proteger el signo inscrito, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que no son atendibles los alegatos esbozados por el apoderado del solicitante ya que debe partirse de que no existe una distinción suficiente entre los signos enfrentados que permita su coexistencia registral, por cuanto la semejanza entre ambos podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los productos que se comercializarán en el establecimiento cuyo nombre comercial se pretende inscribir, por lo que, se concluye que, las disposiciones de los artículos 65, 66 y 68 en relación con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el representante del señor **William Marcovici Longaver.**, no siendo posible su coexistencia registral.

CUARTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, en su condición de apoderado Apoderado Especial del señor **William Marcovici Longaver**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con tres minutos y treinta y ocho segundos del veinte de setiembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, por lo que se rechaza la inscripción del nombre comercial “**ETA FASHION**”. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22