



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2011-0320-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “VICTORY SELVA MAR” (DISEÑO)

SELVA MAR S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-10325)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 947-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO .— Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de noviembre del dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- setecientos cincuenta y ocho- seiscientos sesenta, en su condición de de Apoderado Especial de la empresa **SELVA MAR SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica número tres- ciento uno- ciento trece mil setecientos cuarenta y seis, con domicilio social en San Isidro de Pérez Zeledón en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y nueve minutos y veintidós segundos del dieciséis de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 5 de Noviembre de 2010, ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición representación antes dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a operador de tours, turismo en general y agencia de viajes, la inscripción del nombre de comercio:



SEGUNDO. Que por encontrarse ya inscrito bajo el registro número 92415, el nombre comercial “**SELVA MAR HOTEL**” el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con treinta y nueve minutos y veintidós segundos del dieciséis de marzo de dos mil once, dispuso rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado, por cuanto transgrede los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de Marzo de 2011, la empresa **SELVA MAR SOCIEDAD ANONIMA**, apeló la resolución referida.

CUARTO. 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 Jueza Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que el nombre comercial “**SELVA MAR HOTEL**” propiedad de la empresa **CADENA DE HOTELERIA TURISTICA S.A.**, se encuentra inscrito según número de registro 92415, desde



el 25 de Agosto de 1995, para proteger un establecimiento dedicado a la actividad de hotelería y turismo desarrollada por la empresa, consistente en el alquiler de cabinas para temporadas alta y baja, servicios recreativos, excursiones, venta de tiempo y costo compartido, opciones vacacionales, clubes, intercambios vacacionales con otros hoteles nacionales, ecoturismo y demás actividades afines. Ubicado en Limón, Estero negro, carretera a Cahuita, en clase 49 de la Nomenclatura Internacional. (Ver folios 12 y 13).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA PARTE RECURRENTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, declaró sin lugar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Victory Selva Mar**” (Diseño) estimando que el signo solicitado tiene similitud gráfica y fonética con el signo inscrito, pudiendo causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita individualizar el giro comercial a proteger.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que no comparte el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, ya que existen suficientes elementos entre ambos signos que denotan las diferencias evidentes entre uno y otro, si bien es cierto ambos signos comparten ciertos servicios de la clase 49 internacional, no es cierto que todos son idénticos, elemento a tomar en cuenta a la hora del análisis de este asunto, asimismo los diseños en sí cuentan con diferencias notorias que permiten su clara distinción, pudiendo coexistir porque pertenecen a diferentes titulares y distinguen productos o servicios diferentes que sean susceptibles de causar confusión sobre el giro comercial que la marca de su representada pretende establecer. La coincidencia parcial entre ambos signos no implica similitud, si bien es cierto existe una similitud relativa esta no induce a error, ni origina confusión entre ellas, ni en los medios



comerciales ni en el público, para lo cual cita la Resolución N° 7503 del 27 de Febrero de 1998.

CUARTO. EN CUANTO AL NOMBRE COMERCIAL. El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 del 06 de enero del 2000, define el nombre comercial como : *“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”*. Tal y como lo informa la norma 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, de ahí que la protección del *nombre comercial* sea el medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Al respecto, Manuel Lobato, señala 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 (...)*” (véase **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 primera Ley citada, regula 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.” 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 servicios que se comercializa. Merece tener presente que por remisión de la Ley de Marcas (artículo 68), la regulación de las marcas puede aplicarse al nombre comercial, en especial a lo que referente al pago de la tasa y riesgo de confusión

En consecuencia, un nombre comercial, es objeto de registración cuando cumple con la característica esencial de todo signo marcario, sea la **distintividad**, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda; además, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, al que se hizo referencia supra, este Tribunal considera al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y d) del artículo 8 de la ley de cita, así como también específicamente el artículo 66, puesto que se prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros y esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. El artículo 66 de la Ley de Marcas refiere a la protección del nombre comercial y en lo de interés dispone: *“El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo*



semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios (...)” Por su parte el inciso a) del numeral 8° de la citada Ley dice: “*Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”

Consecuentemente, es claro que no es registrable un nombre comercial cuando sea semejante con otro ya inscrito y la actividad económica que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el nombre comercial solicitado y el inscrito, lo que impide otorgar lo pedido por el recurrente, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, actividades relacionadas con los identificados por el nombre comercial que se encuentra inscrito. Al respecto, tómesese en cuenta, que el nombre comercial inscrito “**SELVA MAR HOTEL**”, protege un establecimiento dedicado a la actividad de hotelería y turismo desarrollada por la empresa, consistente en el alquiler de cabinas para temporadas alta y baja, servicios recreativos, excursiones, venta de tiempo y costo compartido, opciones vacacionales, clubes, intercambios vacacionales con otros hoteles nacionales, ecoturismo y demás actividades afines, y el nombre que se pretende registrar “**VICTORY SELVA MAR**” (**DISEÑO**) lo es para proteger y distinguir a un establecimiento comercial dedicado a operador de tours, turismo en general y agencia de viajes.

Observa este Tribunal, que ambos listados de actividades están relacionados entre sí, el desarrollo del turismo en general, pudiendo existir dentro del pensamiento del consumidor también la idea del hospedaje o hotelería y actividades afines a esta actividad.



Confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial que se pretende inscribir “**VICTORY SELVA MAR**” (**DISEÑO**), y el inscrito con anterioridad “**SELVA MAR HOTEL**” se advierte una semejanza ideológica, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción.

La similitud ideológica “*se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)*”. (**LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282**), haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que debe evitarse en el derecho marcario.

Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir actividades relacionadas a las protegidas por el nombre inscrito, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión del nombre comercial solicitado. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: “*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 (...)*” .

Ambos signos distintivos comparten palabras, lo cual es además otra razón para denegar su inscripción, lo cierto es que, visualmente en ambos nombres sobresalen los términos “**SELVA MAR**” y no puede considerarse que la palabra “**VICTORY**” al inicio sea un elemento que puedan distinguirlos por cuanto no logran un alto grado de diferenciación entre uno y otro nombre. Tampoco puede estimarse que tales detalles puedan ser diferenciados por el público como para evitar que se dé confusión o asociación, ya que al tener ambas incluidas los términos “**SELVA MAR**” puedan llevar a pensar al consumidor medio que sean las mismas empresas o como mínimo estén ligadas entre sí.



Así, analizados los nombres comerciales, puede precisarse que “**VICTORY SELVA MAR**” (**DISEÑO**) que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre las actividades a que se dedican ambas empresas; situación que podría llegar a producir un riesgo de asociación, ya que puede suceder que el público le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar los nombres, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen de la misma empresa.

En este sentido, se estima que el nombre comercial que pretende la registración no goza de la suficiente distintividad del signo ya inscrito.

Al respecto, el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: “...*proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores*”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un nombre comercial que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, tal prohibición que se establece en principio, en protección del público consumidor y del titular del signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto.*” (**LOBATO, op cit, página 288**).

En consecuencia, merece tener presente que la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el signo que pueda generar algún riesgo de confusión o asociación en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización



de su establecimiento, y por el derecho del consumidor a no ser confundido, todo lo cual impide, aceptar los agravios expresados por el recurrente.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrinarias y jurisprudenciales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **SELVA MAR SOCIEDAD ANONIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y nueve minutos y veintidós segundos del dieciséis de marzo de dos mil once, la que se confirma en este acto. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

- *Nombres Comerciales*
- *Solicitud de Inscripción del nombre comercial*