
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0576-TRA-PI



Solicitud de inscripción del nombre comercial:

LADY BLUE, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-7883)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0100-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del veinticinco de febrero del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Eduardo Díaz Cordero**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San Roque de Barba de Heredia, cédula de identidad 1-756-893, en su condición de apoderado especial de la empresa **LADY BLUE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio ubicado en Guanacaste, Carrillo, Playas del Coco, cien metros al oeste del Edificio de Acueductos y Alcantarillados, con establecimiento comercial ubicado en Guanacaste, Carrillo, Playas del Coco, Calle Chorrera, en la esquina de la Entrada Cangrejo, con cédula jurídica número 3-101-262057, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:08:13 horas del 27 de setiembre del 2017.

CONSIDERANDO

PRIMERO. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. En virtud de que al nombre comercial solicitado por la empresa **LADY BLUE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, le fue eliminado de su denominación los vocablos “Playas del Coco- Costa Rica” y por consiguiente, al dejar de existir la objeción que impedía continuar con su trámite de inscripción, según lo dispuesto en el Voto 0171-2018, dictado por este Tribunal a las trece horas con cincuenta minutos del ocho de marzo del dos mil dieciocho, lo procedente es continuar con el procedimiento y levantar la suspensión ordenada en el Voto indicado.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En el presente caso, el señor **Eduardo Díaz Cordero**, en representación de la empresa **LADY BLUE, S.A.**, solicitó la



inscripción del nombre comercial  , para proteger y distinguir, “un establecimiento comercial dedicado a promover la enseñanza y la práctica del buceo, curso de buceo, venta de artículos de buceo; giras de buceo, prendas de vestir y alquiler de equipos de buceo, ubicado en la Provincia de Guanacaste, Carrillo, Playas del Coco, calle Chorrera, en la esquina de la entrada de Cangrejo”.

En virtud de la solicitud mencionada, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 11:39:34 horas del 22 de agosto del 2017, dictó prevención de conformidad con el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, señalando al solicitante que en el Registro se encuentra inscrito el nombre comercial

**CENTRO DE BUCEO
AZUL PROFUNDO**

, registro 114050, cuyo propietario es el señor **Eduardo Araya Nuñez**, para proteger y distinguir, “un establecimiento dedicado a impartir cursos de buceo, así como a realizar giras organizadas por la empresa a diferentes partes del país para bucear. Además, se da una renta de equipo de buceo a personas que lo ocupan, ubicado en Sabanilla de Montes de Oca, de las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica, 50 metros sur, casa No. 5, color verde”, por lo que existiría riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial en el público consumidor, en el caso de permitir la coexistencia de los signos, además, le advierte que comparten los mismos canales comerciales. Por lo que el signo solicitado no es susceptible de inscripción registral, conforme los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La empresa solicitante, contesta la prevención referida, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de agosto del 2017, argumentando que el nombre comercial es conocido en el sector pertinente del comercio, y que el titular del signo registrado es cliente de la empresa solicitante, y ha tolerado el uso del nombre comercial solicitado. Siendo, lo correcto permitir la publicación del edicto correspondiente y solicita continuar con el trámite de inscripción.

Consecuencia de la solicitud planteada, la Autoridad Registral, en la resolución final, rechaza



la inscripción del nombre comercial , dado que resulta inadmisibles toda vez que puede causar confusión sobre la procedencia empresarial del giro comercial a distinguir y transgrede los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa apelante, inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, interpuso recurso de apelación, sin expresar los motivos del recurso. No obstante, en virtud de la audiencia de quince días hábiles conferida por esta Instancia de Alzada, manifiesta a folio 26 del legajo de apelación, que el nombre comercial **“CENTRO DE BUCEO AZUL PROFUNDO”** inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el registro 114050, ha sido debidamente transferido a favor de la solicitante **LADY BLUE, SOCIEDAD ANÓNIMA**. La inscripción está en proceso, y están a la espera de que en el Diario Oficial La Gaceta se proceda a publicar el edicto de ley en que se comunica a terceros la transferencia del mismo. Presenta copia certificada notarialmente del escrito de solicitud de traspaso presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 16 de noviembre del 2017, y solicita una prórroga de dos meses, indicando que una vez publicado el edicto, y realizada la inscripción del traspaso procederán a presentar una copia notariada de dicha inscripción, para que se ordene la continuación del trámite de inscripción del nombre comercial **“DEEP BLUE DIVING playas del Coco-Costa Rica”**.

En virtud de lo anterior, el Tribunal Registral Administrativo, mediante resolución de las 10:00 horas del 30 de enero del 2018, concedió a la solicitante un plazo de siete días hábiles. La parte contesta la resolución mediante escrito de seis de febrero del dos mil dieciocho (folios 42 a 43 del legajo de apelación), indicando, que aporta copia certificada notarialmente del Certificado de Traspaso, por medio del cual el Registro certifica que el nombre comercial **“CENTRO DE BUCEO AZUL PROFUNDO”**, registro 114050, es propiedad actualmente de la sociedad **LADY BLUE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, (folio 44 y 45 del legajo de apelación), por lo que solicita se ordene la continuación del trámite de inscripción correspondiente del nombre comercial **“DEEP BLUE DIVING Playas del Coco-Costa Rica”**, por desaparecer la objeción dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

De acuerdo a lo indicado líneas arriba, este Tribunal en virtud del recurso presentado por la representación de la empresa **LADY BLUE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, dictó la resolución Voto 171-2018 de las trece horas con cincuenta minutos del ocho de marzo del 2018, en el que indica, “... *el signo pedido reproduce la denominación de un Estado, y cuya inscripción exige la presentación de una autorización para ese uso, de acuerdo con lo establecido en el inciso m) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos... corresponde ordenar la suspensión de este asunto hasta que sea consultado el tema a la Procuraduría General de la República y emita un dictamen*”. Dicho voto fue notificado a la parte el 19 de abril del 2018.

Mediante escrito presentado el 24 de abril del 2018, ante este Órgano de alzada, la recurrente indica que es innecesaria la consulta a la Procuraduría General de la República, toda vez que procede a modificar el diseño solicitado eliminando del mismo los vocablos “COSTA RICA” y “Playas del Coco”, indicando que el nombre comercial solicitado deberá ser tramitado



como: _____, para lo cual aporta pago de la tasa por \$25 (veinticinco dólares de Estados Unidos de América).

TERCERO. 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 nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CUARTO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1. Que el nombre comercial **CENTRO DE BUCEO AZUL PROFUNDO**, registro 114050, se inscribió en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 28 de mayo de 1999, para proteger y distinguir, “un establecimiento dedicado a impartir cursos de buceo, así como para realizar giras organizadas por la empresa a diferentes partes del país para bucear. Además, se da una renta de equipo de buceo a personas que lo ocupen. Ubicado en Sabanilla de Montes de Oca, de las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica, 50 metros Sur, casa No. 5, color verde”, a solicitud del señor **Eduardo Araya Nuñez**. (folio 6 y 7 del expediente principal).
2. Que el señor **Eduardo Araya Nuñez**, traspasó el nombre comercial **CENTRO DE BUCEO AZUL PROFUNDO**, registro 114050, a favor de la empresa **LADY BLUE, SOCIEDAD ANÓNIMA**. (folios 42 a 45 del legajo de apelación).
3. Que fue eliminado del signo solicitado los términos: “Playas del Coco- Costa Rica”.

QUINTO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. Examinado la documentación que consta en el expediente, se tiene que este Tribunal mediante resolución de las nueve horas treinta minutos del diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete, otorgó audiencia a la empresa apelante para que presentara agravios, siendo, que ésta contesta la audiencia según consta a folio 26 del

legajo de apelación.

En la contestación referida, solicita una prórroga de dos meses, y a su vez informa que el nombre comercial inscrito “**CENTRO DE BUCEO AZUL PROFUNDO**”, registro 114050, en la que fundamenta la objeción el Registro de la Propiedad Industrial fue transferido a la empresa **LADY BLUE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, dicha inscripción se encuentra en proceso. Esta Instancia de alzada, le otorga una prórroga por un plazo de siete días hábiles (folio 39 del legajo de apelación), contesta la misma el 6 de febrero del 2018, manifestando, que presenta copia certificada notarialmente del certificado de traspaso, por medio de la cual el Registro de la Propiedad Industrial certifica que el nombre comercial “**CENTRO DE BUCEO AZUL PROFUNDO**” registro 114050, es propiedad actualmente de la sociedad **LADY BLUE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, por lo que solicitan se ordene la continuación del trámite de inscripción de la solicitud del nombre comercial “**DEEP BLUE DIVING Playas del Coco-Costa Rica**”, a favor de su representada, por desaparecer la objeción en que se fundamentaba el Registro (folios 42 a 43 del legajo de apelación).

Así, las cosas, considera este Tribunal que habiendo quedado demostrado que el traspaso del

nombre comercial **CENTRO DE BUCEO AZUL PROFUNDO**, registro 114050, a favor de la empresa **LADY BLUE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, fue autorizado por el Registro de la Propiedad Industrial, cuya transferencia quedó anotada bajo el documento 2-114812, (folios 42 a 45 del legajo de apelación), el motivo para rechazar la inscripción del nombre comercial solicitado, y señalado por el Registro de la Propiedad Industrial ha dejado de existir.

En razón de lo indicado, es importante mencionar que este Órgano de Alzada como consecuencia de la transferencia autorizada por el Registro de la Propiedad Industrial, y que quedó anotada bajo el documento 2-114812, consideró que debido a que el signo pedido



reproduce la denominación de un Estado, y siendo, que para su inscripción se requiere de una autorización para ese uso, de acuerdo con lo establecido en el inciso m) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos, y dado que en el caso costarricense no se indica en dicho cuerpo normativo cuál ente o institución es la encargada de otorgar dicha autorización, ordenó mediante el voto 0171-2018 de las trece horas con cincuenta minutos del ocho de marzo del dos mil dieciocho, la suspensión del conocimiento del recurso de apelación planteado por la representación de la empresa **LADY BLUE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada a las 15:08:13 horas del 27 de setiembre del 2017, dicho voto fue notificado a la parte el 19 de abril del 2018, quien mediante escrito presentado a este Tribunal el 24 de abril del 2018, expresa que no es necesaria la consulta a la Procuraduría General de la República, ya que la denominación “COSTA RICA” en la solicitud del nombre comercial, no debe ser tomada en cuenta porque sobre la misma no se reclamó derecho exclusivo alguno, y agrega que a efecto, de que se continúe con el procedimiento de inscripción del nombre comercial, solicita se elimine la denominación “Costa Rica”, y la denominación “Playas del coco”, para lo cual pagan \$25 (veinticinco dólares) por concepto de la tasa establecida por ley, y que el nombre comercial



solicitado deberá ser tramitado como:

En cuanto a lo anterior, considera este Tribunal que la eliminación que la parte hace de los componentes “Playas del coco” y “Costa Rica”, no constituye un cambio esencial en el nombre comercial solicitado, esto porque la denominación “DEEP BLUE DIVING” es parte integral del gráfico, y los elementos que modifica son de carácter secundario, ello

conforme al artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece la posibilidad de modificar o corregir la solicitud de registro en cualquier momento de su trámite siempre que no implique ese cambio a que se ha hecho referencia, una modificación esencial.

Así, las cosas, considera este Tribunal que es admisible dicha modificación, y habiendo

quedado demostrado que el traspaso del nombre comercial **CENTRO DE BUCEO AZUL PROFUNDO**, registro 114050, a favor de la empresa **LADY BLUE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, fue autorizado por el Registro de la Propiedad Industrial, cuya transferencia quedó anotada bajo el documento 2-114812, estima este Tribunal, que el motivo para rechazar la inscripción del nombre comercial solicitado, y señalado por el Registro de la Propiedad Industrial ha dejado de existir, por ende, **se revoca**, la resolución venida en alzada, para ordenar en su lugar se



continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial .

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por el licenciado **Eduardo Díaz Cordero**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LADY BLUE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las a las 15:08:13 horas del 27 de setiembre del 2017, la que en este acto se **revoca** para que se continúe con el trámite de



inscripción del nombre comercial . Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, manténgase el expediente en los archivos de este órgano.-**NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora