

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0071-TRA-PI**

**OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA  
Y COMERCIO “GoFish”**

**INVERSIONES MIL DOSCIENTOS ONCE S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-7694)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0141-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **DENNIS AGUILUZ MILLA**, mayor, abogado, cédula de identidad 8-073-0586, en su condición de apoderado especial de la empresa **INVERSIONES MIL DOSCIENTOS ONCE S.A.**, cédula jurídica 3-101-552529, domiciliada en San José, Curridabat, Guayabos, del minimercado Fresh Market, 100 metros norte, centro comercial Plaza Real, local uno, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:05:27 horas del 9 de noviembre de 2020.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa GoFish Cam, Inc., solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GoFish**”, para proteger y distinguir en clase 25: prendas de vestir, a saber, sombreros, protectores faciales, camisas de

---

cola, sudaderas, camisetas, calcetines, pantalones cortos, pantalones, calzado, en concreto, sandalias, botas y calzado deportivo.

Una vez publicados los edictos, el 04 de mayo de 2020 el licenciado **DENNIS AGUILUZ MILLA** de calidades y en la representación citada, se opuso contra la inscripción de la marca alegando mejor derecho por la inscripción y notoriedad del nombre comercial



, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta y consumo de alimentos diversos con especialidad en mariscos ubicado en San José, Curridabat, Guayabos, del minimercado Fresh Market Cien metros norte, centro comercial plaza real, local uno.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la oposición presentada por derechos de terceros, según los artículos 7, 8, 14 y 18 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y acogió para su registro la marca solicitada.

Inconforme con lo resuelto, el abogado **AGUILUZ MILLA** lo apeló, y expuso como agravios:

El Registro rechazó la prueba para demostrar la notoriedad de su signo sin fundamento legal alguno.

Las pruebas presentadas por él no fueron expedidas en el extranjero, por ende, no necesitan cumplir con los requisitos del artículo 294 de la LGAP.

No todas las pruebas deben ser certificadas por notarios, ya que los lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial es una norma general de tipo legal, pero aplica únicamente para los notarios de la nación, no es un instrumento procesal.

La marca que tiene registrada es notoria, pero el registro al rechazar la prueba lo deja en

indefensión.

**SEGUNDO: HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se

encuentra inscrito a nombre de la empresa oponente el nombre comercial , registro 251831, inscrito el 29 de abril de 2016, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta y consumo de alimentos diversos con especialidad en mariscos, ubicado en San Jose, Curridabat, Guayabos, del minimercado Fresh Market Cien metros norte, centro comercial plaza real, local uno (folios 23 y 24 expediente principal).

**TERCERO: HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera como hecho con tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto, la notoriedad de



**CUARTO:** Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A. NOTORIEDAD DEL SIGNO REGISTRADO.** El principal alegato del impugnante versa en torno a la notoriedad de su signo, ya que indica que el Registro no valoró de forma adecuada la prueba presentada y por lo tanto le causo indefensión.

No lleva razón el apelante en su decir, ya que la prueba aportada son direcciones de páginas web (folios 13 a 16) dentro del texto de la oposición, y no aporta documento alguno que cumpla con los requisitos legales del artículo 295 de la *Ley general de la administración pública*, que indica:

**Artículo 295.**-Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados en

---

original o en copia auténtica, y podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta por el respectivo Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original.

Es claro que la prueba presentada por el impugnante no cuenta con el requisito de certificación, la forma correcta de certificar el contenido de las páginas web la encontramos en los *Lineamientos generales para el ejercicio y control del servicio notarial* de la Dirección Nacional de Notariado, que indica al respecto:

**Artículo 12. Certificación.** Actuación extraprotocolar mediante la cual el notario, con sustento en la fe pública y bajo su responsabilidad, hace constar hechos, situaciones o datos **contenidos en documentos públicos o privados**. También pueden certificarse copias de documentos originales.

**Artículo 17. Requisitos para certificar medios electrónicos.** La impresión de un documento electrónico es admisible como medio mecánico para la expedición de certificaciones. Si el texto de la certificación proviene directamente de una base de datos de un Registro Público y la transcripción del asiento es literal, se permite el uso de guarismos y abreviaciones. En estos casos la hora y fecha de expedición deberá coincidir con las de la consulta que sustenta la certificación.

En el presente caso no existe ninguna impresión de medio electrónico certificada para ser valorada y determinar la notoriedad del signo registrado, por lo tanto, el Registro no causó indefensión al impugnante.

**B. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso: d) Si el uso del signo es susceptible de

---

causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

El elemento preponderante del signo registrado, GO-FISH, es idéntico al del signo solicitado, por lo que será el cotejo entre los productos y el giro comercial el que determinará la posibilidad de riesgo de confusión o de coexistencia.

Con respecto al principio de especialidad, el artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J) indica en su inciso e):

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; ...

Por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Se puede observar con claridad que la lista de productos que pretende distinguir la marca solicitada (*prendas de vestir, a saber, sombreros, protectores faciales, camisas de cola, sudaderas, camisetas, calcetines, pantalones cortos, pantalones, calzado, en concreto, sandalias, botas y calzado deportivo*) no se encuentra relacionada de ninguna forma con el giro comercial del establecimiento que distingue el nombre comercial (*un establecimiento comercial dedicado a la venta y consumo de alimentos diversos con especialidad en mariscos*)

La determinación de la similitud o no debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho. En el presente caso es importante resaltar como factor determinante la naturaleza y finalidad de los productos y del giro comercial, y

---

definitivamente no es similar ni está relacionada, ya que los productos protegidos por la marca solicitada están dirigidos específicamente a la vestimenta, mientras que el nombre comercial registrado se trata de un restaurante que nada tiene que ver con la ropa en general.

Tampoco se puede decir que los productos y el giro comercial sean complementarios, ya que ninguna persona acudirá a un establecimiento comercial identificado como restaurante a buscar prendas de vestir como las distinguidas por el signo solicitado y viceversa.

Por el principio de especialidad desarrollado, al ser los productos y el giro comercial distintos, no se producirá confusión en los consumidores.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Dennis Aguiluz Milla, representando a **INVERSIONES MIL DOSCIENTOS ONCE S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:05:27 horas del 9 de noviembre de 2020, la cual se confirma. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

***Karen Quesada Bermúdez***

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**