



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0525-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial: “MARSHALLS (DISEÑO)”

IMPORTADORA EMIRA DEL ESTE, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2059-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 051-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cincuenta minutos del veintitrés de enero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Elisa Vargas Quesada**, mayor, casada, administradora, vecina de Sabanilla, Montes de Oca, con cédula de identidad 1-809-496, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **IMPORTADORA EMIRA DEL ESTE, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-340124, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y un minutos, once segundos del ocho de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de marzo del 2012, la señora Elisa Vargas Quesada, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción del nombre comercial **“MARSHALLS(Diseño)”**, para proteger y distinguir **“un establecimiento comercial dedicado a tiendas por departamento, venta de ropa, sombrerería, calzado, cosméticos, bisutería, accesorios, textiles, utensilios para cocina, jabones, muebles, marcos, espejos, ropa de cama, alfombras, tapetes”**, el Clase



49 internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las nueve horas, cincuenta y un minutos, once segundos del ocho de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la señora Vargas Quesada, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de apelación, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** La inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del Nombre Comercial “*MARSHALL DE SYSTEL*” bajo el Registro No. 130385, a nombre de la empresa **Systel Latinoamericana, S.A.**, desde el 04 de diciembre de 2001, para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial (tienda) que se dedica a la venta de ropa para damas, caballeros y niños, ropas de cama, zapatería y artículos de bazar. Ubicado en San José, La Uruca, 75 mts. al sur de Romero y Fournier*”, en Clase 49 internacional, (ver folios 4 y 5).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el cotejo de los nombres comerciales solicitado e inscrito, concluye que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, porque existe entre ellos una identidad tal que puede producir confusión en el consumidor, en razón de lo cual no es posible su coexistencia registral por transgredir los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas.

Inconforme con lo resuelto por el Registro *a quo*, la representante de la empresa recurrente afirma que la similitud, por sí sola, no constituye un impedimento para la inscripción de un nombre comercial, por cuanto, siempre que existan suficientes elementos diferenciadores es posible la coexistencia de nombres similares, tal como sucede en este caso, en donde existe una clara diferencia entre el nombre comercial propuesto y el inscrito. Pretende la apelante reforzar esas afirmaciones indicando que el signo inscrito está compuesto por tres palabras diferentes, mientras que el solicitado es solo una palabra con un logo y por ello no generan confusión. Agrega que el Registro puede limitar la lista de los productos o servicios para los cuales pueden usarse las marcas. Al respecto, manifiesta que su representada está en disposición de acceder a una reducción de los productos a proteger; en caso que haya una orden en este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más



signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La normativa marcaria, es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando sea similar a otro inscrito a favor de un tercero, cuando esa similitud pueda generar un riesgo de confusión en los consumidores en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios protegidos. Lo anterior es así, porque la misión de la marca se dirige a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos, en cuyo caso, debe aplicarse el principio de especialidad, contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud del cual, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

Por otra parte, respecto del registro de nombres comerciales, el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece: “**Régimen aplicable.** *Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.*”



Dicho lo anterior, es evidente que el elemento denominativo del nombre comercial solicitado, “**MARSHALLS**”, coincide con el término preponderante del inscrito a favor de la empresa Systel Latinoamericana, S. A., sea “**MARSHALL DE SYSTEL**”, aunado a que el giro comercial de ambos es el mismo, a saber, la venta de ropa, calzado, ropa de cama, accesorios y otros artículos de bazar, dado lo cual, el consumidor no verá diferencia alguna entre ambos nombres comerciales. Esta situación, provocaría que el consumidor medio haga esa asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, de lo que puede resultar que no los distinga y los vincule como provenientes del mismo origen empresarial.

Por las anteriores consideraciones, concluye este Tribunal que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la inscripción del signo propuesto, ya que, efectivamente, violenta los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En razón de ello, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **Elisa Vargas Quesada**, en representación de la empresa **Importadora Emira del Este, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y un minutos, once segundos, del ocho de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por **Elisa Vargas Quesada**, en representación de la empresa **Importadora Emira del Este, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y un minutos, once segundos, del ocho de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del Nombre Comercial “**MARSHALLS (DISEÑO)**”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33