

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

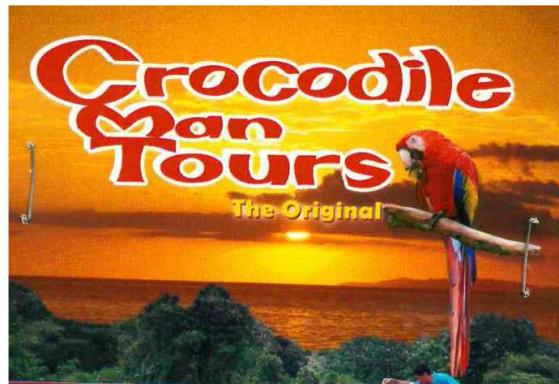
Expediente 2017-0227-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial

CROCODILE MAN TOUR, S.A.: Apelante

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de
Origen 2016-10822)**

Marcas y Otros Signos



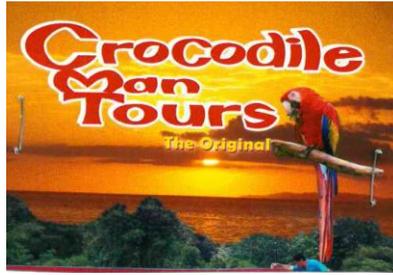
VOTO 0513-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y cinco minutos del diez de octubre del diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Diego Vargas Agüero, divorciado, comerciante, vecino de Puntarenas, con cédula de identidad 6-276-972, apoderado generalísimo de la sociedad denominada **CROCODRILE MAN TOUR, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-343539, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:36:08 horas del 3 de abril del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:24:24 horas del 3 de noviembre del 2016, el señor Diego Vargas Agüero, apoderado generalísimo de la sociedad denominada **CROCODRILE MAN TOUR, S.A.**, solicitó el registro



del nombre comercial *Crocodile Man Tours*, para un *establecimiento comercial dedicado a la actividad turística, paseos y recreos turísticos.*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 13:36:08 horas del 3 de abril del 2017., indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”***

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:58:04 horas del 17 de abril del 2017, el señor Diego Vargas Agüero, en la representación indicada, presentó recurso revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

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, la nulidad o la invalidez de lo actuado.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

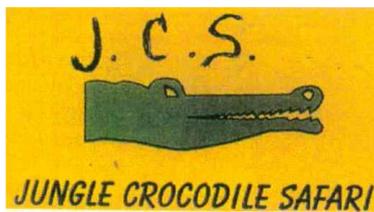
- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial



, registro 236175, cuyo titular es la empresa BAHIA COCODRILO S.R.L., inscrita desde el 6 de junio del 2014, en clase 49 internacional para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a Hotel, marina, y residencial (apartamentos ubicados alrededor de la marina)*” (v.f. 6 expediente principal, 13 legajo de apelación)

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial **BIRDS Y CROCODILES PALO VERDE**, registro 188723, cuyo titular es la empresa ECO DEVELOPMENT TEMPISQUE RIVER-PALO VERDE S.A., inscrita desde el 3 de abril del 2009, en clase 49 internacional para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a transporte de turistas, organización de excursiones terrestres, en lancha, aéreas y de toda índole. Servicios de guías, alimentación y hospedaje. Visitas guiadas de Parques Nacionales, atractivos turísticos y similares relacionados con el área del turismo y ecoturismo*” (v.f. 8 expediente principal, 14 legajo de apelación)

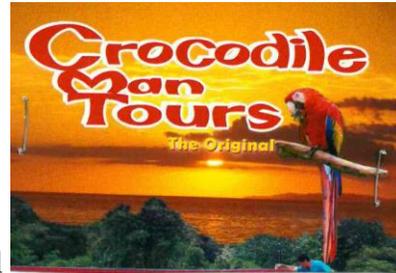
- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios



JUNGLE CROCODILE SAFARI, registro 256166, cuyo titular es la empresa INVERSIONES TURISTICAS DE CENTRO AMERICA, S.A., inscrita desde el 7 de octubre del 2026, en clase 39 internacional para proteger y distinguir “*Tours de transporte de turistas dentro del Rio Tarcoles, para la observación de los cocodrilos*” (v.f. 10 expediente principal, 15 legajo de apelación)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial



determinó rechazar la inscripción del nombre comercial en el signo solicitado y los inscritos existe similitud gráfica y fonética, razones por las cuales debe denegarse la solicitud presentada.

Por su parte, el recurrente indica que la sociedad Crocodile Man Tour, S.A., está inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, de vieja data, tiene más de una década de constitución con el nombre de CROCODILE MAN TOURS de forma activa en el mercado nacional por lo que no se está despojando nombre inscrito alguno. Los nombres inscritos tienen en común únicamente el nombre CROCODILE que es genérico ya que las que los determina es los calificativos BAY, PALO VERDE, y JUNGLE SAFARI, siendo que lo que determina la marca es la palabra MAN, que en español significa HOMBRE. Que usando la lógica y la razón algunos nombres no debieron inscribirse porque incluye el apelativo “Crocodile”, pero fueron inscritas porque no existe roce alguno el art. 24 de la Ley de Marcas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La finalidad que tiene la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran los nombres comerciales que conforme al artículo segundo es definido como un “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”

La protección del nombre comercial se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo,

natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del *nombre comercial* tiene una función puramente distintiva, reuniendo en un signo la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de los productos, entre otros, de lo que se colige que el *nombre comercial* es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales, es por eso que al aludir al artículo segundo citado a la finalidad diferenciadora o identificadora del nombre comercial, aunque la refiera a la empresa en su relación con las demás empresas, no tiene más remedio que hablar seguidamente de la actividad de la empresa titular del nombre comercial que debe diferenciarse de las actividades idénticas o similares que desarrollen las otras empresas.

El autor BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “***...aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio- ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...***” (Véase Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas; en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>).

El régimen y trámites para la protección del nombre comercial es muy similar al de la marca, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: “***Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas***”, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para

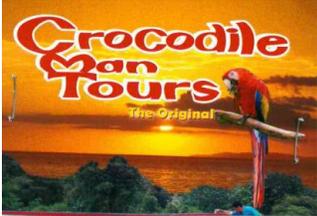
la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que establece: *“Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los 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”*. En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con esos presupuestos.

De igual forma, la misión y obligación del Registro de la Propiedad Industrial, así como la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para todos aquellos usuarios de este servicio público. En este sentido los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el numeral 24 de su Reglamento explican si las coexistencias de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los citados artículos se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece:

“... 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...”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son los siguientes:

Signo			BIRDS Y CROCODILES PALO VERDE	
Registro	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrita</i>	<i>Inscrita</i>	<i>Inscrita</i>
N°	-----	236175	188723	256166
Marca	Nombre comercial	Nombre Comercial	Nombre Comercial	Marca de Servicios
Protección y Distinción	Establecimiento comercial dedicado a la actividad turística, paseos y recreos turísticos.	Un establecimiento comercial dedicado a Hotel, marina, y residencial (apartamentos ubicados alrededor de la marina)”	Un establecimiento comercial dedicado a transporte de turistas, organización de excursiones terrestres, en lancha, aéreas y de toda índole. Servicios de guías, alimentación y hospedaje. Visitas guiadas de Parques Nacionales, atractivos turísticos y similares relacionados con el área del turismo y ecoturismo	Tours de transporte de turistas dentro del Río Taracoles, para la observación de los cocodrilos
Clase	-----	49	49	39
Titular	CROCODRILE MAN TOUR, S.A.	BAHIA COCODRILO S.R.L.,	ECO DEVELOPMENT TEMPISQUE RIVER-PALO VERDE S.A.,	INVERSIONES TURISTICAS DE CENTRO AMERICA, S.A.,

Preliminarmente y para los efectos del cotejo marcario del signo solicitado y los inscritos, este



tribunal excluye del mismo el registro 236175, ya que considerando los

servicios que distingue y protege, además de su confrontación con la marca solicitada, se logran encontrar suficientes diferencias que no permiten llevar a confusión, por lo que para los efectos de la resolución se descarta del cotejo.

Ahora bien, como bien fue indicado por el Registro de la Propiedad Industrial un nombre comercial puede ser objeto de registración cuando cumple a cabalidad con los requisitos de ley, a saber: perceptibilidad, distintividad, decoro, e inconfundibilidad, y principalmente sin contravenir el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Siendo que se determina que entre los signos inscritos a cotejar con el solicitado, gráficamente la parte denominativa y término preponderante es **CROCODILE** (traducido al español COCODRILO - <https://translate.google.com/?hl=es#es/en/cocodrilo>), el vocablo del nombre comercial solicitado se encuentra contenido en los registros 188723 y 256166, siendo que los otros términos denominativos en las marcas BIRDS, PALO VERDE y J.C.S., JUNGLE y SAFARI, y no le generan mayor distintividad que evite el riesgo de confusión hacia el consumidor.

Debe recordarse que aunque los signos contengan elementos gráficos como denominativos (signos mixtos), siempre predominará el denominativo sobre el gráfico, pues esto es lo que recuerda y prevalece en la mente del consumidor, así como el hecho de que debe tenerse en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables; aunque este principio no es absoluto, dependerá del logo o signo contenido, y en el caso en cuestión la fuerza reside en el término CROCODILE. Esta identidad en el aspecto gráfico del vocablo es el centro de la aptitud distintiva de todos estos signos, y se refleja al pronunciarse (cotejo fonético) pues lo que genera mayor atención es el término CROCODILE. Ideológicamente, CROCODILE tiene el mismo significado “...*grandes reptiles semiacuáticos que viven en las regiones tropicales de África, Asia, América y Australia.*” (<https://es.wikipedia.org/wiki/Crocodylidae>)

La problemática del caso se agrava pues considerando los servicios que se brindan, estos son idénticos o están relacionados en lo que respecta a la actividad que desempeñan, así como su giro comercial, canales de distribución, pues todas tratan sobre paseos, recreos, transporte,

eminentemente turísticos, es así como existe un riesgo de confusión latente sobre el origen empresarial, siendo en definitiva que los signos no son susceptibles de coexistencia registral. Es por ello que los agravios esgrimidos por el recurrente no son de recibo, pues, aun y cuando los signos se componen de otros elementos denominativos, para el caso que nos ocupa estas no vienen a causar una impresión que permita diferenciar los servicios de una con la otra, nótese que los tres signos se avocan al turismo, por lo que, en definitiva, a la hora de elegir el servicio, el término preponderante **CROCODILE** puede llevar a confusión al consumidor.

Bajo tal entendimiento, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, al causar **riesgo de confusión** y **riesgo de asociación**, respectivamente al mercado consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos no solo sean iguales o similares, sino también pretendan proteger los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados, como lo es este caso en lo que respecta a los listados de productos, mismos que se relacionan entre sí, ya que se trata de establecimientos dedicados a la actividad turística.

Asimismo, este Tribunal no comparte lo dicho por el recurrente, en lo referente a que “...usando la lógica y la razón algunos nombres no debieron inscribirse porque incluye el apelativo “Crocodile”, pero fueron inscritas porque no existe roce alguno el art. 24 de la Ley de Marcas.”.

El tema ya ha sido tratado en esta instancia de la siguiente forma:

“...no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el

registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción...” (voto del Tribunal Registral Administrativo, 0986-2011 de las 14:20 horas del 24 de noviembre del 2011).

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, habiendo realizado el debido análisis y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y efectuado el estudio de los agravios del apelante, este Tribunal concluye, que deben aplicarse los artículos 2, 62 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el 24 de su Reglamento, que indiscutiblemente lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como que las marcas presentan similitudes y los servicios que protegen están íntimamente relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Tribunal y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados.

Por lo anterior es procedente confirmar la resolución de las 13:36:08 horas del 3 de abril del 2017, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Diego Vargas Agüero, representante de sociedad denominada **CROCODILE MAN TOUR, S.A.**, sobre la inscripción del



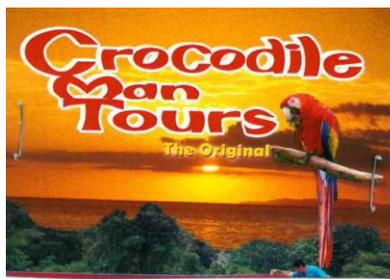
nombre comercial

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, y 29 del Reglamento

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 interpuesto por el señor Diego Vargas Agüero, representante de sociedad denominada ***CROCODILE MAN TOUR, S.A.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:36:08 horas del 3 de abril del 2017, la cual se *confirma*. Se deniega



la solicitud de inscripción del nombre comercial . 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.***

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55