



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1010-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “Global Logistics (DISEÑO)”

GLOBAL LOGISTICS, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 10391-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 056-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del dieciocho de enero de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad No. 2-0496-0310, en su condición de Apoderada Especial de la empresa de esta plaza **GLOBAL LOGISTICS, S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos quince mil ciento sesenta y nueve, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con once minutos y cuarenta segundos del veintinueve de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el once de octubre de dos mil seis ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Manrique Constenla Umaña**, mayor, casado una vez, Máster en Administración de Empresas, vecino de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0402-0579, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **GLOBAL LOGISTICS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó inscripción del nombre comercial “**GLOBAL LOGISTICS**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir: “*un establecimiento dedicado al transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; y organización*”



de viajes.”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:41:55 horas del 23 de octubre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que existe inscrita la marca de servicios “**EGL EAGLE GLOBAL LOGISTICS**”, en clase 39 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **126374**, propiedad de la empresa **EAGLE PARTNERS L.P.**, para proteger y distinguir: “*servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercadería y organización de viajes*”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con once minutos y cuarenta segundos del veintinueve de julio de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de agosto de 2009, la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **GLOBAL LOGISTICS, S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, por escrito presentado ante este Tribunal el 1° de diciembre de 2009, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **EAGLE PARTNERS L.P.**, la marca de servicios “**EGL EAGLE GLOBAL LOGISTICS**”, inscrita bajo el registro número 126374, inscrita desde el 11 de junio de 2001 y vigente hasta el 11 de junio de dos mil once, para proteger y distinguir: “*servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercadería y organización de viajes*”, en clase 39 de la Clasificación Internacional. (Ver folios 50 y 51).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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.

TERCERO. SOBRE EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Global Logistics (DISEÑO)**”, presentada por la empresa **GLOBAL LOGISTICS, S.A.**, argumentando que el nombre comercial que se solicita su registración, transgrede derechos de terceros, desprendiéndose dicha situación de su análisis y cotejo con la marca de servicios inscrita “**EGL EAGLE GLOBAL LOGISTICS**”, por cuanto ambos protegen servicios iguales, similares y relacionados y que del estudio integral del signo solicitado se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, la cual podría causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificar e individualizar los servicios a proteger y el origen de los mismos, siendo que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que consecuentemente se observa que el nombre comercial propuesto violenta lo establecido por los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa apelante, en sus argumentos y expresión de agravios,



sostiene que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre los signos enfrentados ya que la marca inscrita no lo está en la clase 49, sea como nombre comercial y no presentan la suficiente similitud para crear confusión en el público consumidor, asimismo que al haber una o más palabras de diferencia entre los dos signos evidentemente estos no se van a pronunciar igual, no existiendo similitud fonética ni ideológica ya que las palabras “EGL EAGLE” proveen suficiente diferenciación por lo que no hay similitud gráfica por la diferencia en el número de palabras y por el diseño. Además alega que este Tribunal determinó en uno de sus votos que no había similitud entre los signos “Andi” y “Andy’s”, por lo que ahora el órgano a quo y este Tribunal no pueden afirmar categóricamente que sí hay semejanza gráfica en términos como los enfrentados, cuando en estos dos últimos se pueden observar claramente mayores diferencias gráficas que las que existen entre “Andi” y “Andy’s”. Señala asimismo, que el público consumidor ya diferencia el nombre comercial solicitado de cualquier otro en el mercado y lo asocia con la empresa solicitante, además que la protección aplicable a los nombres comerciales es en su conjunto y no a una única palabra o imagen por lo que la marca solicitada no se puede denegar por cualquier parecido, sino por uno que verdaderamente cause confusión, por lo que no se dan las prohibiciones del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL NOMBRE COMERCIAL. Los signos distintivos son en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse difundir en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el ejercicio de su actividad mercantil, se encuentra el nombre comercial, que 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, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que lo define como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento*”



comercial determinado”, de ahí que 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. 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 a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas; en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>).

En lo que respecta al 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, en 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”, de lo que resulta claro, que un nombre comercial puede ver su registro obstaculizado por el hecho de existir otro nombre comercial u otro signo distintivo inscrito, que genere riesgo de confusión entre ambos.

Al respecto, es importante señalar que, el riesgo de confusión opera cuando dos o más signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En consecuencia, la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el signo que genere algún riesgo de confusión en el público, y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, pues la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N°. 30233-J, de 20 de febrero de 2002, en su numeral 24, indica en forma detallada, los factores a considerar al momento de hacer la comparación de similitud entre dos signos distintivos. Al respecto, se transcribe dicho artículo:



“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) *Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*

b) *En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*

c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*

d) *Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

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;*

f) *No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*

g) *Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*

QUINTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL



SOLICITADO. En el presente caso, al realizar el análisis o cotejo del signo distintivo inscrito a nombre de la empresa **EAGLE PARTNERS L.P**, a saber: la marca de servicios “**EGL EAGLE GLOBAL LOGISTICS**”, con el nombre comercial que se pretende inscribir “**Global Logistics (DISEÑO)**”, no se encuentran suficientes elementos distintivos que permitan al consumidor diferenciarlos, pues como puede observarse de la solicitud presentada a folios 1 y 2 del expediente, el nombre comercial en estudio, es para proteger y distinguir “*un establecimiento dedicado al transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; y organización de viajes*”, ocurriendo que el signo marcario inscrito, se dedica a proteger y distinguir: “*servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercadería y organización de viajes*, siendo posible que se dé riesgo de confusión en el consumidor, si el establecimiento comercial y los servicios que se protegen y distinguen, respectivamente, son del solicitante del nombre comercial que se cuestiona o del titular del signo marcario inscrito.

Así las cosas, considera este Tribunal que no lleva razón la empresa apelante en sus alegatos, toda vez que, es posible que se provoque una confusión visual y fonética, por la identidad gráfica que existe con los términos “**GLOBAL LOGISTICS**”, coincidentes en ambos signos, lo que puede causar un considerable impacto en la mente del consumidor al momento de percibirlos, pues, la totalidad del nombre comercial solicitado sea “**GLOBAL LOGISTICS**” cotejado con la totalidad de la marca inscrita “**EGL EAGLE GLOBAL LOGISTICS**”, al estar incluido de forma íntegra dentro de ésta, lo convierte en un signo carente de distintividad.

Además de lo anterior, resalta este Tribunal, que los signos distintivos en estudio, están dedicados a la misma actividad, sea la de servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías así como organización de viajes, lo cual puede crear confusión en el público consumidor en cuanto a que el nombre comercial solicitado, tiene el mismo giro comercial que los servicios que protege y distingue la marca inscrita, lo que no servirá para crear la distinción que pretende el apelante. Al contener los signos confrontados elementos idénticos, es causa de provocar confusión en el consumidor, y en este sentido cabe recordar que es precisamente la primera impresión en el consumidor la que interesa a efectos de deslindar si existe posibilidad de confusión, y es allí



donde los vocablos “**GLOBAL LOGISTICS**” juegan un papel de gran relevancia y por ende, constituye un impedimento para poder inscribir el nombre comercial en estudio, en virtud de que existe relación entre el establecimiento comercial y los servicios comercializados por la marca inscrita, de modo que el elemento idéntico en sus denominaciones, se convierte en factor confundible respecto al origen empresarial, al ser las palabras “**GLOBAL LOGISTICS**”, términos relevantes en ambos signos.

En consecuencia, considera este Tribunal que la argumentación hecha por la empresa apelante, respecto a la jurisprudencia emitida por este Tribunal, no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que no es una cuestión a venir a dirimir en la presente litis, pues al nombre comercial que se requiere su registración, le son aplicables los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como lo estableció el Órgano a quo por lo que no es dable su inscripción, por afectar derechos de terceros.

SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa de esta plaza **GLOBAL LOGISTICS S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con once minutos y cuarenta segundos del veintinueve de julio de dos mil nueve, la cual se confirma.

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 del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa de esta plaza **GLOBAL LOGISTICS S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con once minutos y cuarenta segundos del veintinueve de julio de dos mil nueve, la cual se confirma. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M. Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

TE: Marcas inadmisibles por Derecho de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33