

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 20200215-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARCA DE SERVICIOS**



**SAIL NOSARA S.R.L., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-11473)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

**VOTO 0633-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y seis minutos del dos de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Roxana Cordero Pereira, vecina de San José, cedula de identidad 1-1161-0034, en su condición de apoderada especial de la compañía SAIL NOSARA S.R.L, constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica 3-102-782591, domiciliada en San José, Escazú, San Rafael de Escazú Residencial Palma de Mallorca casa B-12, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:33:25 del 16 de marzo de 2020.

**Redacta la jueza Ortiz Mora, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 17 de diciembre de 2019 la licenciada Roxana Cordero Pereira, de calidades anteriormente indicadas y en su condición

---

de representante de la compañía SAIL NOSARA S.R.L., solicitó la inscripción de la marca



de servicios en clase 39 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios relacionados con el transporte acuático, Servicios de reservas para turismo todos estos para ser brindados en la región de Nosara, Guanacaste, Costa Rica.*” Se hace reserva de la marca mixta solicitada SAIL NOSARA, diseño en todo tamaño, tipografía, color y combinación de colores. Aclaro que la palabra SAIL significa navegar, y que la marca es de fantasía.

El Registro de la Propiedad Industrial por resolución de las 11:33:25 del 16 de marzo de 2020, denegó la solicitud propuesta por la aplicación del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, al determinar que no posee aptitud distintiva para su registración.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de instancia, la compañía solicitante apela la resolución indicada y manifestó la siguiente:

1. Que el signo propuesto por su representada debió ser analizado bajo la teoría de la visión en conjunto, sea, como un todo indivisible, conforme esta normado en el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas.
2. Agrega, que es indispensable que el examinador realice un análisis detallado sobre el signo en cuestión, en su conjunto y sin realizar ningún fraccionamiento de las partes que componen la marca "SAIL NOSARA (DISEÑO), la cual contiene las palabras SAIL NOSARA, gráficos, y una tipografía especial con un velero o barco, simulando que está en el mar y la letra O de la palabra NOSARA que simula un sol. Todos estos elementos vistos dentro de un conjunto marcario la hacen distintiva. Señala que su representada no desea ninguna reserva sobre los términos SAIL NOSARA,

solicitando la protección del signo en su totalidad y sin reivindicación de los términos antes indicados.

3. Agrega, que no existe una marca idéntica en el mercado, no habiendo motivos suficientes para decir que el consumidor no podrá diferenciarla.
4. Se aclara que el domicilio social de la empresa es San José, Escazú, San Rafael de Escazú, Residencial Palma de Mallorca casa B-12, Costa Rica, no obstante, los servicios serán brindados en la siguiente dirección: Nicoya, Nosara Playa Pelada del restaurante La Luna 150 metros norte y 500 este. Lote B.
5. Que el signo SAIL NOSARA (DISEÑO), no lleva a engaño o error al consumidor y en cuanto a la distintividad de la marca se puede afirmar que cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que le permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**TERCERO.** 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.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos ( Ley de Marcas) en su artículo 2 define la marca como:

*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.*

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la citada Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:  
(...) g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ....*

De este modo, la distintividad se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios que vaya a proteger, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Ello obliga a que; según lo indica la doctrina la marca que se proponga debe ser: “... *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*”. (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Por lo anterior, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección; además de otro objetivo como lo es la defensa del consumidor, sea, en no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios; de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Para el caso bajo examen tenemos que el Registro de la Propiedad Industrial, denegó la solicitud propuesta por la aplicación del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, al determinar que no posee aptitud distintiva para su registración. No obstante, este Tribunal discrepa del criterio vertido por dicha instancia y antepone para ello, el razonamiento de registrabilidad respecto de los signos figurativos que ha sido expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y que esta autoridad comparte, con relación al tema de los signos marcarios figurativos, dentro del cual ha manifestado:

*2.3. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado con las marcas gráficas, puesto que el signo en conflicto corresponde a esa clase. Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el elemento escogido en su forma gráfica<sup>4</sup>.*

*2.4. Además, sobre este tipo de signos, se ha manifestado que las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en la que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir<sup>5</sup>.*

*2.5. Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir elementos, a saber:*

*2.5.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.*

2.5.2. *El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.*

2.6. *La marca figurativa debe ser suficientemente distintiva como para ser apta a registro como marca y poder distinguirse de otros signos existente en el mercado.*

[...]

5.7. *Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.*

5.8 *Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente:*

[...]

(iii) *Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma no podrá impedir que terceros utilicen la misma. ...". (Proceso 70IP-2019)*

Desde esta perspectiva y para el caso que nos ocupa, aplicada la jurisprudencia citada al signo



objetado, se advierte que la marca propuesta no incurre en la causal de irregistrabilidad contemplada, con ocasión al siguiente análisis:

Obsérvese, que la marca tal y como se desprende desde una perspectiva en conjunto es de tipo mixto, sea, conformada por un diseño y una parte denominativa. Dentro del cuerpo del diseño este utiliza líneas y una figura que representa un barco o velero sobre unos trazos que simulan olas, además contempla un círculo de color amarillo que simula la figura de un sol y que corresponde a parte de la composición gramatical de la palabra empleada **NOSARA**

bajo una tipografía especial de color azul, además de las tonalidades empleadas de color celeste, azul y amarillo. Elementos que en su conjunto conformar el diseño, que, si bien este hace alusión a la actividad que se pretende proteger y comercializar, no es la que le proporciona precisamente la distintividad requerida, ya que el consumidor de estos servicios lo que identificará a golpe de vista es la imagen o diseño de la marca, sea, los trazos y colores empleados y característicos de esa marca, más que su propio contenido.

Lo anterior, dado que en este tipo de actividad mercantil las embarcaciones o medios de transporte acuático en mayor medida, utilizan diseños semejantes y relacionados con la propia actividad que las caracteriza respecto del tipo de servicio que se ofrece, pero tal como se indicó líneas atrás, lo que las particulariza son los diseños y colores empleados en sus esbozos. Por otra parte, en cuanto a los elementos denominativos empleados como son: SAIL y NOSARA, el primero que significa “navegar”, y el segundo que se relaciona de manera directa con el lugar o comunidad donde se pretende ejercer dicha actividad mercantil, si bien pueden considerarse de uso común o necesarios en el comercio, dentro del **conjunto marcario** le atribuyen al signo la distintividad requerida para acceder a la publicidad registral.

Por lo expuesto, queda claro que el signo propuesto dentro del contenido de las marcas figurativas, cuenta con la distintividad requerida para obtener protección registral respecto de los servicios que pretende proteger y comercializar la compañía SAIL NOSARA S.R.L.,



bajo la marca  para la clase 39 internacional, no existiendo para este Tribunal, transgresión al artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas, procediendo de esa manera la continuación del trámite de la solicitud si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por lo expuesto, considera este Tribunal, que el signo propuesta cuenta con la distintividad requerida para obtener protección registral respecto de los servicios que pretende proteger y comercializar en la clase 39 internacional, no existiendo con ello transgresión al artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos, por lo que, este Tribunal de alzada, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada de la compañía SAIL NOSARA S.R.L., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las a las 11:33:25 horas del 16 de marzo de 2020, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *con lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, apoderada especial de la compañía SAIL NOSARA S.R.L., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las a las 11:33:25 horas del 16 de marzo de 2020, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de la marca de servicios



en clase 39 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
***Karen Quesada Bermudez***

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

***Oscar Rodríguez Sánchez***

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

***Priscilla Loreto Soto Arias***

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

***Guadalupe Ortiz Mora***

omaf/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**