



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0334-TRA-PI

Solicitud de nulidad del nombre comercial y de la marca de servicios “Marina Pez Vela (DISEÑO)”

MARINA PEZ VELA QUEPOS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes Nos. 2004-2912 y 2004-2913, Registros de Origen Nos. 187958 y 189194 respectivamente)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1183-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del tres de diciembre de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **MARINA PEZ VELA QUEPOS S.A.**, de esta plaza, contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y seis segundos del quince de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de setiembre de dos mil once, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades y en la representación indicada, interpuso las solicitudes de nulidad contra los registros del nombre



comercial y de la marca de servicios “**Marina Pez Vela (DISEÑO)**”, **Registros Nos. 187958 y 189194**, propiedad de la empresa **Mar Abierto, S.A.**

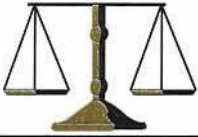
SEGUNDO. Que el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa titular de los citados signos, se pronunció con relación a las solicitudes de nulidad interpuestas, una vez efectuado el traslado de éstas, y la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y seis segundos del quince de febrero de dos mil doce, dispuso: “[...] **POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978 se procede a i) Declarar sin lugar las solicitudes de nulidad de la marca “**Marina Pez Vela (Diseño)**”, **registro N° 189194 y del nombre comercial “Marina Pez Vela (Diseño)**”, **registro N° 187958** inscritos a favor de **Mar Abierto S.A.** interpuestas por **Harry Zurcher Blen** en su condición de Apoderado de **MARINA PEZ VELA QUEPOS S.A.** [...]. **NOTIFÍQUESE.**- [...]”.

TERCERO. Que el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades y condición indicadas, impugnó mediante el Recurso de Apelación, la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido dicho recurso conoce este Tribunal, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal mediante resolución dictada a las nueve horas del dos de julio de dos mil doce, expresó agravios.

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 invalidez o la nulidad 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO



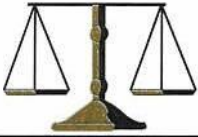
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que bajo el **Registro No. 187958**, se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial desde el 24 de marzo de 2009, el nombre comercial “**Marina Pez Vela (Diseño)**”, que fuera presentado en fecha 23 de abril de 2004 bajo el expediente No. 2004-2912, propiedad de la empresa **MAR ABIERTO, S.A.**, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de bar, restaurante, suministros de comida, bebidas, alojamiento temporal, servicios de muellaje, y aparcamiento de embarcaciones acuáticas, ubicado en 3° Calle 51-84 zona 2, Molino de la Flores, Mixco, Departamento de Guatemala*”. (Ver folios 158, 159 y 160).

2.- Que bajo el **Registro No. 189194**, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial desde el 21 de abril de 2009 y vigente hasta el 21 de abril de 2019, la marca de servicios “**Marina Pez Vela (Diseño)**”, en clase 43 de la nomenclatura internacional, que fuera presentada en fecha 23 de abril de 2004 bajo el expediente No. 2004-2913, propiedad de la empresa **MAR ABIERTO, S.A.**, para proteger y distinguir: “*prestación de servicios de bar, restaurante, suministros de comida, bebidas, alojamiento temporal*”. (Ver folios 155, 155 y 157).

3.- Que la empresa **Marina Pez Vela Quepos S.A.**, realizó en Costa Rica el primer uso en el comercio del nombre comercial y el uso anterior de la marca “**MARINA PEZ VELA**”, el 11 de enero del año 2002, sea con anterioridad a la fecha de presentación de las solicitudes de inscripción del nombre comercial y la marca de servicios “**Marina Pez Vela (Diseño)**”, inscritos bajo los Registros Nos. 187958 y 189194, antes citados, propiedad de la empresa **Mar Abierto S.A.**, de conformidad con la prueba aportada a los autos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad de los registros del nombre comercial y de la marca de servicios “**Marina Pez Vela (Diseño)**”, que interpuso la empresa **Marina Pez Vela Quepos S.A.**, por considerar que no son de recibo los alegatos de la aquí apelante por cuanto:

“[...] existe una clara diferencia entre la constitución de la empresa como persona jurídica y el nombre comercial como distintivo de la persona jurídica que identifica, por lo que el argumento señalado por el representante de Marina Pez Vela Quepos S.A. que señala: “Llamamos la atención del Examinador al indicar que la sociedad titular de la marca logró el registro pese a que desde 8 años antes, ya existía en el comercio un establecimiento comercial abierto al público con el mismo nombre y el cual, de conformidad con la normativa internacional supra indicada, goza de protección desde su creación sin que sea necesario su registro.” no es de recibo.



Además, valga la ocasión para señalar que la inscripción de personas jurídicas, en este caso Marina Pez Vela Quepos S.A. se realiza ante el Registro de Personas Jurídicas cuyo procedimiento de inscripción es diferente e independiente del registro de marcas y otros signos distintivos que se realiza en el Registro de Propiedad Industrial, siendo el objetivo del Registro de Personas Jurídicas la inscripción y publicidad de ciertos actos y contratos relacionados con la existencia, vigencia y representación de diferentes clases de personas jurídicas, así como de ciertos actos y afectaciones relativos a personas físicas; todo esto, con el objeto de dar seguridad jurídica a la sociedad.

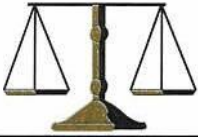
La constitución de la empresa Marina Pez Vela Sociedad Anónima, tal y como se verifica en su personería jurídica, data de fecha 17 de julio del 2001, sin embargo, el





*uso anterior de su nombre comercial como identificador del establecimiento no logra demostrarse en los términos que establece el **Voto No. 333-2007**, de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, que señala respecto al artículo 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos lo siguiente: Solucionado lo anterior, entramos a otra interrogante: ¿Cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad, de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, en fin todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.”(El subrayado no es del original), ya que el único material probatorio al respecto lo constituye una Certificación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos que indica que hay una aprobación para un anteproyecto para el desarrollo de una marina.*

En conclusión, si bien es cierto, la sociedad Marina Pez Vela Quepos, logró su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas desde el año 2001, esta situación es independiente de la inscripción del nombre comercial en el Registro de Propiedad Industrial, sin embargo, para que este Registro reconozca la prelación del nombre comercial que identifica a dicha empresa el uso comercial real y efectivo se demuestra a través del giro, el hecho de inscribir la sociedad anónima por si mismo no constituye

prioridad del nombre comercial, por lo tanto el registro de la marca  como del nombre comercial  se dieron dentro del marco de legalidad correspondiente establecido en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Ahora bien, en el presente expediente administrativo, refiriéndose a la mala fe en las actuaciones de MAR ABIERTO S.A. que señala el representante de MARINA PEZ VELA QUEPOS S.A. no consta prueba suficiente que demuestra fehacientemente que ha existido mala fe por parte de dicha empresa al momento de solicitar el registro de la

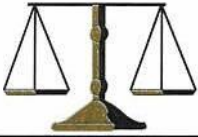
marca  y el nombre comercial  que concluyera con la inscripción y uso de la misma, en detrimento de los intereses comerciales de MARINA PEZ VELA QUEPOS S.A.

Doctrinalmente, en relación a la causa de nulidad fundada en la mala fe y el concepto formulado, el autor Carlos Fernández Novoa, refiere a la resolución de la Primera División de Anulación de la OAMI de 28 de marzo de 2000, citando el fundamento número 11:

“...La mala fe es un concepto jurídico estricto en el sistema de RMC. [...] Conceptualmente, la mala fe puede entenderse como una “intención deshonesta”. Ello implica que por mala fe se puede entender prácticas desleales que suponen la ausencia de honradez por parte del solicitante de la marca en el momento de presentar la solicitud.” FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid 2004, p. 639.

Es en este sentido que la mala fe alegada no logra demostrarse mediante los elementos de prueba adjuntos al expediente. [...]”

Inconforme con lo resuelto, la representación del apelante en sus agravios solicita, se declare con lugar el presente Recurso de Apelación y se proceda a la cancelación del registro del nombre comercial MARINA PEZ VELA, registro No. 187958, por violar los derechos prioritarios de su representada, manifestando que ésta es una empresa establecida en Costa Rica



bajo el nombre de Marina Pez Vela S.A., desde el 17 de julio del 2001, dedicada a actividades marítimas, siendo su principal actividad el desarrollo y manejo de “Marina Pez Vela”, marina que opera en la costa de la Ciudad de Quepos, Cantón de Aguirre, contando con facilidades de infraestructura y servicios, para que los barcos, naves o yates, atraquen con seguridad y puedan aprovisionarse de agua, electricidad y puedan ser abordadas y desabordadas personas. Agrega que la marina cuenta con una concesión otorgada por la Municipalidad de Aguirre, y con todos los permisos correspondientes, entre los cuales se encuentran el de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT), órgano adscrito al Instituto Nacional de Turismo, Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), por lo cual es una marina turística autorizada por todas las instancias pertinentes del Gobierno de Costa Rica y como puede observarse en su página web <http://www.marinapezvela.com>, la marina se encuentra en funcionamiento. Citan un breve resumen cronológico del uso del nombre comercial Marina Pez Vela por parte de su representada, anterior al año 2009, el cual a continuación transcribimos:

*“[...] **Primero:** Desde el año 2001, el nombre comercial **MARINA PEZ VELA S.A.** cédula de persona jurídica 3-101-298191, goza de protección marcaria de conformidad con el artículo N° 8 del Convenio de París, el cual indica: “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.*

***Segundo:** Como segundo hecho probatorio sobre la prelación comercial que ostenta la empresa **MARINA PEZ VELA S.A.** frente a la empresa **MAR ABIERTO S.A.**, hacemos referencia a la solicitud de aprobación presentada ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) el 11 de enero del 2002. El documento que se adjunta en este acto muestra que desde el 2002 se inició la tramitología de la **MARINA PEZ VELA QUEPOS S.A.** para realizar un proyecto turístico ubicado en la ciudad de Quepos, Puntarenas y*



para estos efectos, la papelería utilizada fue marcada con un logotipo que identifica a la empresa con dicho nombre.

Tercero: *La Marina cuenta con una concesión de la Municipalidad de Quepos desde el 22 de enero de 2005. (Prueba número 3, pág. 32)*

Cuarto: *La Marina apoya las actividades de la región desde mucho antes del registro del nombre comercial impugnado.*

Lo anterior se evidencia con su patrocinio a la Asociación Deportiva Municipal de Quepos, desde el año 2006 (Prueba número 3, pág. 2).

Igualmente, en ese mismo año, mi representada ejecutó programas de educación ambiental en los centros educativos de la comunidad de Quepos (Prueba número 3, págs. 12, 15 y 26; y prueba número 4, págs. de la 1 a la 3).

En agosto de 2006, se realizó la construcción del llamado “Puente Eterno”, ubicado en las cercanías del colegio público de Quepos. La construcción de dicho puente se dio gracias a la donación que hizo mi representada para la finalización de la obra (Prueba número 3, págs. 6, 13, 14 y 25; y prueba número 4, págs. 5 y 6)

Quinto: *Igualmente, desde el año 2006 se puede encontrar publicidad en distintos medios, en donde se anuncia que la Marina se encuentra en construcción. Ejemplos de dicha publicidad se pueden encontrar en el periódico El Costanero de mayo y julio 2006 (Prueba número 3, págs. 27 y 28)*

De todos los hechos anteriores se desprende que existe por parte de MARINA PEZ VELA S.A. un uso anterior de la marca MARINA PEZ VELA en relación con la fecha de inscripción del nombre comercial MARINA PEZ VELA en el año 2009. [...]”

Continúa la recurrente llamando la atención del Examinador al indicar que la sociedad titular de la marca logró el registro pese a que desde 8 años antes, ya existía en el comercio un establecimiento comercial abierto al público con el mismo nombre y el cual, de conformidad con la normativa internacional supra indicada, goza de protección desde su creación sin que sea necesario su registro; indicando además que tanto la empresa como la marca MARINA PEZ



VELA gozan de un reconocimiento nacional e internacional por su despliegue publicitario y por la magnitud del proyecto, razón por la cual adjuntan prueba del despliegue publicitario de su representada que alegan desde el año 2008. Ejemplo de ello, el eNews edición de otoño de 2008, prueba 6, pág 5; en publicaciones de circulación nacional como la revista del Club Unión; en publicaciones de circulación internacional en Estados Unidos y Canadá entre otros países, como las revistas Marlin, In the Bite, Southern Boating. Además, aportan como prueba la siguiente:

- “1. Copia de la personería de la sociedad MARINA PEZ VELA S.A. donde se comprueba la fecha de constitución, cuyo original fue presentado junto con la acción de nulidad en el presente expediente.*
- 2. Copia de la certificación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos, cuyo original fue presentado junto con la acción de nulidad en el presente expediente.*
- 3. Certificación de noticias y artículos publicados en los periódicos El Costanero, The Beach Times, The Wall Street Journal, El Financiero y La Nación; los cuales hacen referencias a Marina Pez Vela.*
- 4. Certificación de cartas emitidas por mi representada al Director Regional Educativo de Aguirre y facturas de pago emitidas a nombre de mi representada.*
- 5. Certificación de noticias publicadas en periódicos nacionales y obtenidas por medios electrónicos; las cuales hacen referencia a Marina Pez Vela.*
- 6. Certificación de material publicitario de Marina Pez Vela.”*

Finalmente, en fecha 10 de octubre de 2013, el recurrente a solicitud de este Tribunal aporta como prueba para mejor resolver, carta emitida por la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT) del Instituto Costarricense de Turismo. En dicha carta se hace referencia a las fechas de inicio del trámite de construcción de la Marina ante CIMAT, haciendo notar que el trámite se solicitó desde el **11 de enero del 2002**. Con ello Marina Pez Vela S.A.

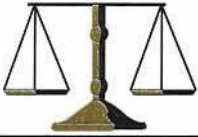


comprueba el uso real y efectivo del nombre comercial “Marina Pez Vela Quepos” anterior a la fecha de presentación del signo que se pretende anular, a saber 23 de abril de 2004, contando con el derecho de prelación para registrar su marca de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978.

CUARTO. SOBRE LA FIGURA DEL NOMBRE COMERCIAL. Prima facie, es importante destacar que el nombre comercial 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. Al respecto, 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**

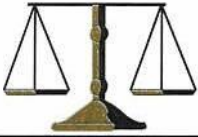


comerciales y emblemas; en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>.

Por ende, el régimen y trámites para la protección, modificación y anulación del nombre comercial es muy similar al de la marca, y de ahí que, el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de los nombres comerciales, señalando que: “[...] *Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas [...]*”, dado 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, 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 los tres elementos característicos que todo signo distintivo debe cumplir; a saber: **a) su perceptibilidad**: entendida como la necesidad de que el signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **b) su**



distintividad: que es la función esencial de la marca, (y en este caso del nombre comercial) y que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie, “[...] Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor [...]” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia emitida el 25 de setiembre de 1998. Proceso No. 23-IP-98) y **c) susceptibilidad de representación gráfica:** que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo.

Con base en lo expuesto, un nombre comercial es objeto de registración, cuando cumple con los tres requisitos anteriormente señalados y esencialmente para el caso concreto con la característica primordial de todo signo marcario, sea la distintividad, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, y asimismo diferenciar éstos con marcas inscritas que puedan estar relacionadas por los productos o servicios que protegen y distinguen con el giro o actividad del establecimiento comercial; y además, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda.

Por otra parte, cabe hacer notar que si bien existen diferencias entre las denominaciones sociales y los nombres comerciales, como por ejemplo, que las primeras tienen por fin identificar a la sociedad y los nombres comerciales son el distintivo de la actuación de un empresario en el tráfico económico, en el plano práctico es difícil hacer tal distinción, toda vez que como lo aprecia Manuel Lobato:

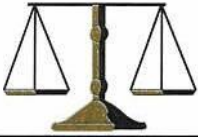


“[...] El nombre comercial guarda una estrecha vinculación con las denominaciones sociales. Teóricamente ambos derechos poseen ámbitos distintos. La denominación social tiene por fin identificar a la sociedad y el nombre comercial es el distintivo de la actuación de un empresario en el tráfico económico [...] No obstante lo cual, parece difícil distinguir en la práctica la actuación en el tráfico económico de la identificación, ya que una empresa se identifica cuando actúa en el tráfico y no puede identificarse sin que tal identificación suponga también una actuación en el tráfico [...] No se debe admitir la coexistencia en el tráfico de nombres comerciales y de denominaciones sociales idénticas por los problemas de confusión que la convivencia de los distintos títulos trae consigo [...]” (LOBATO Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas**, Editorial Civitas, Primera Edición, 2002, págs. 1027 y 1028).

Señala también la doctrina que, el nombre comercial es:

“[...] el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa [...] El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas [...]” (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022**).

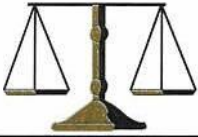
En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.



Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada, regulan los nombres comerciales. El numeral 65 antes transcrito regula sobre los nombres comerciales inadmisibles, deduciéndose de ésta disposición, que un nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión en el mercado al público consumidor, sobre la identidad del establecimiento identificado con un nombre o sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se comercializa.

QUINTO. SOBRE LA NULIDAD DEL REGISTRO, EL DERECHO DE PRELACIÓN, EL USO ANTERIOR Y EL PRIMER USO EN EL COMERCIO. Previo al análisis de la problemática planteada, resulta necesario mencionar que la figura de la “nulidad de un registro” se encuentra dentro del capítulo VI de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, específicamente en el punto relacionado con la “Terminación del Registro de la Marca”. En este Capítulo se trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto jurídico. La diferenciación de los efectos que provoca la cancelación y los que causa la nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que producen una y otra. Las causas que acarrear la nulidad se retrotraen al momento del registro de la marca, implicando así, un vicio originario; mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al respecto, la doctrina ha dispuesto lo siguiente:

“[...] Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad [...]”, “[...] Las causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad. [...]” (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887).



En virtud de lo indicado anteriormente, tenemos, que el artículo 37 de la Ley de Marcas, establece la nulidad de registro de una marca cuando se “*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). En ambos casos el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la misma con el fin de que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos mencionados, ya que si se inscribe en contravención con lo dispuesto por esas normas legales, es una marca que desde su origen contiene una causal que puede provocar su nulidad, ya sea del signo como tal, como de algunos productos o servicios.

Sobre el punto mencionado, y para este caso concreto, es importante resaltar, que el numeral 37 de la Ley de Marcas, debe ser estudiado en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 8 inciso d) y 64 de la misma Ley citada; ello, por cuanto el registro de una marca o de un nombre comercial puede anularse, por existir un tercero con mejor derecho. Al respecto, los numerales citados, establecen por su orden lo siguiente:

“Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o que se cumplan los requisitos establecidos.*

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más



solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo”.

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

“[...]

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.

*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.
[...]*”

“Artículo 64.-Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.”

Del contenido de los citados artículos se logra determinar, que lo que se protege es la existencia de un mejor derecho por el uso anterior de una marca y de una derecho exclusivo como consecuencia del primer uso en el comercio de un nombre comercial; todo lo anterior, siempre y cuando la nulidad conforme al artículo 37 sea alegada dentro de los cuatro años posteriores a la inscripción de la marca y del nombre comercial de mérito, como se da en el caso en estudio.

Bajo esa tesis, se observa, que los artículos 2, 4 inciso a), 8 incisos c) y d), 64 y siguientes de



la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, en relación con el 24, incisos c), d) y e) del Reglamento de esa Ley, (Decreto Ejecutivo No. 30233-J, de 20 de febrero de 2002), establecen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no pudiendo generar confusión con relación a otros signos distintivos por resultar idénticos o similares a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro o a un nombre comercial usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, siendo éste último aspecto, el caso que ahora nos ocupa.

Tal es la esencia del derecho exclusivo que un nombre comercial confiere a su titular, que tiene como colorario la protección que se despliega y adquiere con su primer uso en el comercio, en relación con las marcas, nombres comerciales y otros signos distintivos, de otros productos, servicios, empresas o establecimientos similares o idénticos, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor. Asimismo, el Reglamento citado en su artículo 24, contiene reglas que permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, a efecto de establecer la coexistencia de las mismas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflicto atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica, al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor, o la atención a la coincidencia de vocablos en conjunto.

Las reglas ahí establecidas, disponen el fin que persigue la legislación marcaria, a saber, el que entre los signos que distinguen productos, servicios, empresas o establecimientos iguales o semejantes, no pueda presentarse confusión, puesto que uno de los derechos fundamentales del titular de una marca registrada o un nombre comercial registrado, en trámite de inscripción o usado primeramente en el comercio, consiste en impedir que terceros utilicen un signo distintivo similar para los productos, servicios, empresas o establecimientos iguales o parecidos a los registrados para su marca o nombre comercial, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión (*ius prohibendi*).

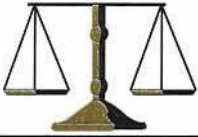


No obstante, conforme a lo dispuesto en el numeral 8 inciso d) de la Ley de Marcas, se tiene, tal y como lo prescribe la norma, que el derecho sobre una marca deriva no solamente de la inscripción de esta, sino estriba también, en quién tiene mejor derecho sobre ella por el hecho de si su uso es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior; posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para productos, servicios, empresas u establecimientos iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de un signo distintivo inscrito también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca o el nombre comercial por haber tenido un uso previo (primer uso en el comercio), dentro de los límites que la misma ley establece para alegar tal uso, conforme fue antes advertido.

Resulta además de vital importancia, realizar un pequeño análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a **“Marcas y Otros Signos Distintivos”**, ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), puede decirse que contempla tales principios, sean, **“el derecho de prelación y el uso anterior”**, tanto para **marcas** como para los otros signos distintivos, que son objeto de protección de dicha Ley, sean **nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas**, llegándose a tal conclusión en aplicación directa del objeto de la citada Ley, la cual en su artículo 1º reza:

“Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto 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. [...]”

Asimismo, por lo establecido y con concordancia en el artículo 41 del Reglamento a Ley de



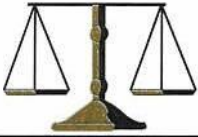
Marcas y otros Signos Distintivos que literalmente reza:

“Artículo 41.- 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.”

En relación directa a dicho objeto, en concordancia con el artículo 41 del Reglamento supracitado y de acuerdo a lo que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, en el artículo 4 inciso a) antes citado, y para el caso que ahora nos ocupa, tratándose de un nombre comercial (ver artículos 8 inciso d), 64, 65 y 66 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos), la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por la siguiente norma: ***“Artículo 4.- [...] inciso a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.”*** Asimismo, el artículo 8, inciso d), ibidem, manifiesta, según se dijo supra, lo siguiente: ***“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros: (...) 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 subrayado destacado en negrita es nuestro)

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

“[...] El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.



Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé más adelante.

Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”.

*Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. [...]” (Otamendi, **Derecho de Marcas, Tercera Edición ampliada y actualizada, 1999: pág. 142).***

Conforme hasta lo que aquí se ha expuesto, este Tribunal considera que el uso anterior o ese primer uso en el comercio para los nombres comerciales, que señala el artículo 8 inciso d) antes transcrito, en concordancia con el artículo 64 de la Ley de Marcas que establece: “**Artículo 64.- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial.** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa”; debe demostrarse al igual que para marcas, que dicho es en el territorio nacional, salvo que se demuestre que la marca u otro signo distintivo es notorio, siendo ese otro tema, que no es pertinente ahondar en este análisis.

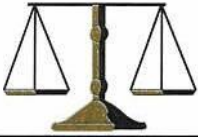
De la normativa transcrita, así como de la jurisprudencia dictada por este Tribunal, queda claro que el nombre comercial es una figura utilizada en el ámbito empresarial, para identificar una



empresa o un establecimiento comercial. Se indica expresamente en el artículo 64 antes transcrito, que el nombre comercial nace con el primer uso en el comercio y finaliza con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa. De lo anterior resulta evidente que dicha figura no genera derechos y no es susceptible de inscripción, si no ha sido utilizada en el comercio, siendo esta precisamente la existencia de una empresa con un representante legal nombrado en Costa Rica o de un local o establecimiento comercial, mediante el cual se ofrecen los productos, o se prestan determinados servicios.

Desde ese punto de vista, resulta muy claro para este Tribunal que la posibilidad de inscribir y otorgar un registro a un **nombre comercial**, depende de la existencia de una empresa con un representante legal nombrado en Costa Rica o la existencia de un local o establecimiento comercial, el cual se encuentre en funcionamiento regular. Ante tal perspectiva, resulta improcedente considerar que pueda existir un nombre comercial, sin que a su vez exista una empresa o un establecimiento o local comercial al cual identificar y distinguir, que evidentemente deben estar en pleno funcionamiento, ofreciendo los servicios o productos correspondientes al público, de modo tal que exista una actividad empresarial susceptible de ser distinguida de otras cuyo giro sea similar.

No se trata en este caso de una causal de prohibición acarreada por la conformación misma del signo distintivo, lo cual se regula en el artículo 68 de la Ley en cuestión, sino que estamos ante la imposibilidad de que exista un nombre comercial, al no haberse dado un requisito fundamental para su constitución, como lo es el uso comercial, mismo que sin lugar a dudas debe darse en territorio costarricense, pues es nuestro país donde se pretende inscribir el nombre comercial, y conforme al principio de territorialidad que rige la materia marcaria, es aquí donde debe existir. De pensarse lo contrario, se vería obligado el Registro de la Propiedad Industrial, a brindar protección a todos los nombres comerciales que se utilicen en cualquier parte del orbe pese a no tener un establecimiento en territorio nacional, lo cual resultaría materialmente imposible y además generaría una distorsión en el mercado al darle protección a un signo que



per se, no estaría siendo usado en Costa Rica, sea el caso de los nombres comerciales sin una empresa o establecimiento comercial en el territorio nacional, cuya finalidad es que los consumidores puedan identificarlos y distinguirlos de otros; sean usados y explotados en el comercio local, y que tal como lo establece el artículo 64 de repetida cita el derecho exclusivo sobre éstos termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa, resultando un total contrasentido, darle protección a un nombre comercial que no forme parte de una empresa o no tenga un establecimiento comercial ubicado físicamente en nuestro territorio nacional

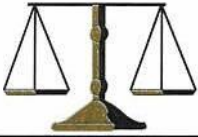
El derecho sobre el nombre comercial es considerado como un derecho exclusivo, implicando la facultad del titular de impedir que cualquier tercero lo utilice, sin su autorización, en el mismo sector industrial o mercantil, así como que se utilice un nombre semejante.

La protección del nombre comercial independiente de la obligación del depósito o de la idea de nacionalidad se concertó por primera vez en el Convenio de París, en el cual el artículo 8 dispone:

“[...] El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin la obligación de depósito o registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.”

En la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929; en el Capítulo III: De la Protección del Nombre Comercial; en su artículo 14, se establece que:

“[...] El nombre comercial en cualquiera de los estados contratantes será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca”.



A manera de referencia, en el derecho comparado, esta figura se encuentra regulada en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la cual en su Título X presenta 9 artículos que regulan la protección del nombre comercial. En el artículo 190 se define al nombre comercial como el signo que identifica a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil; y en el 191 se establece que los derechos exclusivos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso en el comercio y que se pierde -el mencionado derecho- cuando dicho uso cesa. Los artículos siguientes establecen los derechos conferidos a los titulares de los nombres comerciales así como las acciones tendientes a su protección. También se regula la posibilidad que el nombre comercial pueda ser registrado con una vigencia de 10 años renovables, este registro es declarativo.

Como se observa en las normas transcritas, la adquisición del derecho sobre el nombre comercial se da simplemente por su uso, el cual necesariamente debe recaer sobre una empresa, establecimiento o actividad; siendo la adquisición obtenida a través del primer uso, sin que sea necesario previo depósito o registro.

Este sistema de adquisición no es absoluto en todos los países, pues existen corrientes contrarias al mismo, ejemplo de ello es la norma que se encontraba contenida en el artículo 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial el cual preceptuaba:

“[...] La propiedad de un nombre comercial se adquiere por el registro del mismo efectuado de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación de Registro, extendida por la autoridad competente.”

En este mismo sentido el artículo 51 del mismo Convenio establecía:

“[...] La propiedad del nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo se adquiere en relación a las actividades a las que se dedica la empresa o establecimiento definidas en



la solicitud de registro, y a las otras actividades directamente relacionadas con aquella o que le sean fieles.”

Esta otra corriente es adoptada por las legislaciones de varios países, en las cuales en contraposición a lo preceptuado en el Convenio de París, para que se produzca la adquisición del nombre comercial, es requisito indispensable el registro previo.

Dentro de las dos corrientes descritas, los sistemas jurídicos varían ampliamente en cuanto a la manera de proteger los nombres comerciales, a través del derecho escrito o del derecho anglosajón, o de una combinación de ambos, tal es el caso de Australia, Canadá, y el Reino Unido. En algunos países se dispone que los nombres comerciales puedan disfrutar de protección tan sólo a través del uso sin necesidad de registro o depósito, por ejemplo: México, Colombia, Dinamarca, los Estados Unidos de América. Finalmente, hay países en los que el registro sí es necesario para que se dé la adquisición del derecho, tal es el caso de España y Honduras.

En el caso de Costa Rica, con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que entró en vigencia el 9 de mayo de 2000, se abandonó el sistema de inscripción previa en el registro, adoptando el sistema de uso contenido en el Convenio de París, pudiendo decirse que poseemos un sistema de protección del nombre comercial por el solo primer uso en el comercio, obteniendo un derecho exclusivo sobre éste, ya que no es necesaria su inscripción en el Registro para ejercer los derechos que esta Ley otorga al titular. Si se realiza la inscripción del nombre comercial, esta inscripción tiene efectos declarativos.

En este sentido el artículo 64 ya citado, se considera acertado ya que representa un avance en nuestra legislación al abandonar el sistema atributivo y permitir la adquisición del derecho exclusivo al nombre comercial a través del primer uso, lo cual es congruente con el Convenio de París. El hecho de que no sea necesaria la inscripción del nombre comercial en el registro para ejercer los derechos sobre este, otorga una protección más sencilla y conveniente para el titular,



ya que su derecho nace en el momento en que hace uso del signo distintivo frente al público, y valga recalcar, ese uso debe ser territorial, y se comprueba entre otros, con la existencia de una empresa o establecimiento comercial, abiertos al público en el territorio nacional, acorde con el ya citado principio de territorialidad.

Sin embargo, aún cuando, la legislación costarricense no requiere como requisito para el ejercicio del derecho sobre el nombre comercial su inscripción previa en el registro, los artículos 67 y 68 de la Ley, así como los artículos 42, 43 y 44 del Reglamento a dicha Ley, contemplan la facultad del titular de solicitar su inscripción.

De acuerdo con la doctrina para que el uso confiera la protección y derecho exclusivo sobre el nombre comercial, es necesario que su empleo se haya exteriorizado fuera de la órbita privada de la empresa o persona que realiza la actividad o posee el establecimiento en cuestión. Se ha considerado además en sistemas tales como el francés, que la adquisición de papelería en la que figura el nombre comercial y la inscripción de tal nombre en el registro, no configuran uso necesario para adquirir la titularidad del derecho, ya que no se da el uso público del mismo.

Dentro de los actos que se consideran constitutivos de uso del nombre comercial se encuentran:

a.- Colocación del nombre en el local donde se desarrolla la actividad distinguida: Esta es una de las formas más frecuentes de externalización del uso, ya sea que se haga tanto fuera como dentro del local, siempre y cuando el público lo identifique mediante su visualización como signo distintivo propio del lugar o actividad.

b.- Utilización del nombre en papelería y documentación: la existencia de papelería y documentación con el nombre comercial, por sí sola no constituye uso sino cuando existe una actividad que se encuentre identificada por el nombre.



c.- Utilización del nombre en publicidad: esta es la forma más evidente de uso de un nombre comercial, ya que el fin sustancial de la publicidad es hacer saber al público que existe una actividad, empresa o establecimiento y que los mismos tienen ese determinado nombre. De esta forma, el uso publicitario de un nombre comercial produce la adquisición de los derechos sobre el mismo. Sin embargo, al igual que con las formas anteriores, para que se dé la configuración del uso se requiere que exista una empresa, establecimiento o actividad que la identifique.

d.- Utilización del nombre en productos o envases: en las actividades relacionadas con productos, mediante la colocación del nombre comercial sobre los mismos, el público puede identificar la actividad y los productos con el nombre utilizado.

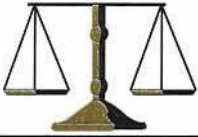
En consecuencia, se puede precisar que la adquisición del derecho sobre el nombre comercial a través del uso requiere dos requisitos imprescindibles, siendo ellos:

1.- Que exista una actividad, empresa o establecimiento y que el nombre se relacione con su giro, servicios y productos.

2.- Que el uso del nombre comercial abandone la esfera del titular y sea conocido por el público como elemento distintivo de la actividad a la que se refiera.

En principio, todo signo que tenga la capacidad de distinguir una empresa, establecimiento o actividad respecto de las demás, es susceptible de ser utilizado como nombre comercial y ser protegido como tal.

En lo que respecta a la duración del derecho y dada la importancia de la relación existente entre el nombre comercial y la empresa o establecimiento que con el mismo se identifica, muchos sistemas jurídicos establecen que la vigencia del derecho de propiedad sobre el nombre comercial se encuentra sujeto a la duración de la empresa, es decir, su vigencia es por tiempo indefinido.



Otros sistemas jurídicos, como el mexicano les fija un plazo de duración determinado.

Por su parte la ley costarricense en su artículo 64 contempla una vigencia indefinida para la protección del nombre comercial, indicando que el derecho termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa. Esta norma es congruente con la función distintiva del nombre comercial, ya que el derecho perdura mientras se encuentre existente la empresa o establecimiento al cual identifica.

Dentro de ésta misma línea de pensamiento, debe entenderse que el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley Número 7484, lo único que hace es reconocer la obligación de los países miembros de la Unión de París, de otorgar protección a un nombre comercial pese a que el mismo no se encuentre inscrito, situación que efectivamente la legislación costarricense reconoce mediante el artículo 64 antes transcrito, y precisamente fundamentado en el hecho de que es la existencia de un establecimiento debidamente identificado en el comercio, lo que da origen al nombre comercial, siendo la inscripción del mismo, un proceso que viene a reconocer una realidad material previa, situación que no puede darse ante la ausencia o inexistencia de la respectiva empresa o el respectivo establecimiento comercial.

SEXTO. SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN LOS SIGNOS DISTINTIVOS. El derecho que rige a los signos distintivos está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina argentina, española y estadounidense, completamente aplicables al caso costarricense, y si bien lo hacen refiriéndose a las marcas, lo explicado se traspone en su totalidad al caso de los nombres comerciales:

“[...] El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde



llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. [...]”
Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.

“[...] El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado) [...]”
Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.

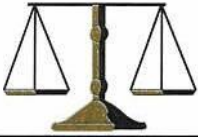
La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad, al señalar:



*“[...] En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de Paris contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief).” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief).” **Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”, consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.***

Los tratadistas argentinos Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, al comentar el tema de la territorialidad y los nombres comerciales (llamados designaciones en el derecho argentino), explican ampliamente la relación de uso territorial que ha de existir en un nombre comercial para poder acceder al registro en un país:

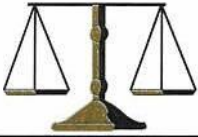
“[...] Más interés, en esta parte de nuestra obra, presenta el caso de la utilización de la designación en el extranjero. Esta cuestión debe distinguirse de la del derecho de los extranjeros a gozar de la protección que la Ley otorga a las designaciones que usen dentro del territorio nacional, tal derecho está fuera de toda duda, tratándose de súbditos de países de la Unión de París, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8° de ese Convenio, y en los demás casos, en razón de lo dispuesto por los artículos 20 de la Constitución Nacional y 1° de la Ley de Inversiones Extranjeras, que requieren igual tratamiento para nacionales y extranjeros, en tanto la ley ni incluya distinciones



legítimas entre esas personas. La Ley de Marcas ninguna diferenciación hace basada en la nacionalidad, domicilio o residencia del usuario de una designación, siguiendo así los lineamientos generales de nuestro orden jurídico.

Cuando la designación se utiliza en el extranjero, debe determinarse si ese uso es el que prevé el artículo 28 de la Ley. La respuesta debe ser negativa. Mientras la designación no se extiende al país mediante su uso dentro del territorio de éste, el ámbito de protección de tal designación no entra en los límites en que pueda aplicarse el Derecho argentino. Si hay un uso hipotéticamente violatorio del derecho sobre esa designación empleada exclusivamente en el extranjero ese uso puede tener lugar dentro o fuera del país. Si el uso prima facie ilícito tiene lugar en el país, no entrará en la zona de influencia de la designación, pues ésta, por hipótesis, solo ha tenido efectos en los mercados extranjeros. Si, por el contrario, el uso tiene lugar fuera del territorio nacional, la legislación argentina no se aplica al mismo, pues en esta materia es de orden esencialmente territorial.

Esta irrelevancia del uso en el extranjero, en cuanto a la adquisición de derechos sobre designaciones bajo la ley argentina, no se ve alterada, con las excepciones que se verán más adelante, por el régimen del Convenio de París. El artículo 8° de este Convenio dispone que el nombre comercial estará protegido en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o de registro, pero nada dice respecto a los requisitos de uso necesarios para adquirir derechos sobre esos signos, y tanto menos que el uso en el exterior tenga efectos en cada uno de los países miembros. Lo esencial de esta disposición es que, conjuntamente con la de trato nacional que prevé el artículo 2° de ese Convenio, implica que los súbditos de países miembros podrán proteger sus nombres comerciales o designaciones de la misma forma que los nacionales del país de que se trate. Sobre estas bases, se ha considerado en el Derecho alemán que el uso realizado en el extranjero no es suficiente para fundamentar la protección de los nombres comerciales y designaciones bajo ese Derecho. [...]" Bertone, Luis Eduardo;



Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L., Argentina, 1989, tomo II, p. 483-484, itálica del original.

Podemos concluir de todo lo antes expuesto, que para que nazca a la vida jurídica un derecho exclusivo mediante la inscripción de un Nombre Comercial, de conformidad con el artículo 64 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es necesario que exista una empresa con su respectivo representante legal nombrado en Costa Rica o; un local o establecimiento comercial ubicado en suelo costarricense, el cual se encuentre abierto al público y esté debidamente identificado y distinguido mediante el nombre comercial solicitado.

SÉTIMO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Vale la pena también incorporar para el caso que ahora nos ocupa, según se analizará más adelante, lo establecido por el artículo 41 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual reza lo siguiente:

“Artículo 41.- Disposiciones relativas al uso de la marca. No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados. Se reconocerán, como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.” (el subrayado es nuestro).

Partiendo de todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que la empresa apelante lleva razón al indicar que goza de un derecho de prelación y que ha realizado en Costa Rica un uso anterior y primer uso en el comercio del signo distintivo “MARINA PEZ VELA”, tanto como marca y como nombre comercial. De los propios autos se desprende el **derecho de prelación** que asiste al gestionante de la solicitud de nulidad planteada en cuanto a dicho signo. Si bien fue expuesto que por sí sola la constitución de la sociedad Marina Pez Vela Quepos S.A.



en fecha 17 de julio del año 2001, no demuestra el primer uso en el comercio y que asimismo, la inscripción de la sociedad resulta independiente de la inscripción del nombre comercial, ya que se trata de registros de diversa índole según fue analizado, considera este Órgano de alzada que este hecho en conjunto con otras pruebas que se dirán, comprueban ese primer uso en el comercio y ese uso anterior del signo “MARINA PEZ VELA”. Del expediente se desprende que en los autos existen: 1) copia de la personería de la sociedad MARINA PEZ VELA S.A., (ver prueba No. 1 del legajo) donde se comprueba la fecha de constitución, 2) certificación y carta emitida por la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT) del Instituto Costarricense de Turismo, que corren a folios 6, 7 y 203 del expediente, suscritas por el Ingeniero Oscar Villalobos Charpentier, como Director Ejecutivo de dicha entidad, en donde se hace referencia a las fechas de inicio del trámite de construcción de la Marina ante CIMAT, haciendo notar que el trámite se solicitó desde el **11 de enero del 2002**.

Estas dos pruebas constituyen a criterio de este Tribunal documentos idóneos e indubitables del derecho de prelación y como consecuencia de ello, del uso anterior y el primer uso en el comercio del signo distintivo “MARINA PEZ VELA”.

Si queda demostrado en autos que la aquí recurrente desde una fecha anterior a la solicitud de registro de los signos inscritos, ha venido gestionando dicha aprobación hasta lograrlo por parte de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT), de la “Marina Pez Vela” ubicada en Quepos, haciéndose constar en la carta de mérito que esta marina se encuentra en etapa de operación, bajo el nombre de “MARINA PEZ VELA”, conforme lo establece la Ley No. 7744 sobre la Concesión y Operación de Marinas Turísticas y su Reglamento, con número de Expediente 038-02, gestionada por la empresa Marina Pez Vela Quepos S.A., con cédula de persona jurídica No. 3-101-298191 y que se encuentra localizada frente a la Ciudad de Quepos, Cantón de Aguirre, Provincia de Puntarenas, detallándose en esta las fechas de inicio del trámite ante CIMAT, así como las aprobaciones del anteproyecto, la viabilidad ambiental y el visado de planos constructivos de la siguiente manera:



“[...]

- *El trámite del Anteproyecto de marina se gestionó ante la CIMAT el 11 de enero del 2002. Consta en folio #4, Tomo #1, bajo el nombre de “Marina Pez Vela”.*
- *La Comisión Plenaria de la SETENA, mediante la Resolución #1138-2004 SETENA del 27 de julio del 2004, aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y otorgó la Viabilidad Ambiental a la marina. Consta en Folio 240, Tomo #1.*
- *El anteproyecto del desarrollo de la “Marina Pez Vela”, fue aprobado el 10 de agosto del 2004. Consta en Folio #255, Tomo #1*
- *El Visado de Planos Constructivos Fase I, fueron aprobados en diciembre de 2005. Consta en Folio 223, Tomo #2. Modificación del Visado de Planos Constructivos, en Abril 2007. Consta en Folio 161, Tomo #3.*
- *La **recepción formal** de la **I Etapa** de las instalaciones de la marina fue aprobada el martes 17 de mayo del 2010. Consta en Folio 134, Tomo #9. [...]*”

Lo anterior demuestra que el trámite que debió realizar la aquí recurrente es un trámite complejo que en cierta medida limitó las actuaciones de la empresa a aquello que condujera a la obtención de los permisos para la aprobación de la Marina.

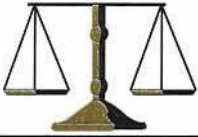
Se debe precisar que el artículo 41 de la Ley de Marcas juega un papel vital en la resolución del presente asunto. La constitución y puesta en funcionamiento de una “marina”, conlleva una serie de trámites previos a su uso como marina propiamente constituida, que hacen imposible su funcionamiento y por ende el uso efectivo de la marca o nombre comercial en toda su plenitud. En esa circunstancia se encontraba el aquí apelante, ya que existían motivos justificados de la falta de uso en los términos dichos del signo que nos ocupa, en virtud de no contar con los permisos y autorizaciones correspondientes exigidos por la legislación costarricense para poner en funcionamiento la marina. Consecuentes con que los actos previos para la constitución y puesta en funcionamiento de ésta, constituyen actos reales y efectivos del uso del nombre comercial que datan desde el año 2002, cuando como empresa debidamente constituida solicitó



los permisos respectivos a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y a la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT) utilizando el nombre “Marina Pez Vela”.

Nótese que el trámite de concesión de una Marina por parte del CIMAT se encuentra regulado en la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, Ley No. 7774, que establece el procedimiento para otorgar concesiones en la zona pública, la zona restringida, ambas de la Zona Marítimo Terrestre y el área adyacente cubierta permanentemente por el mar, áreas ganadas al mar y las áreas adyacentes a las ciudades costeras, para la construcción y operación de marinas y atracaderos turísticos. Este procedimiento resulta lento y engorroso que hace imposible para el gestionante obtener un resultado satisfactorio a corto plazo, lo que impide también que el uso real y efectivo indicado en el artículo 40 de la Ley de Marcas no se cumpla plenamente en la forma establecida por esa normativa. Bajo ese esquema en donde la empresa Marina Pez Vela Quepos S.A., se le imposibilitó el uso de su signo distintivo, por circunstancias independientes a la voluntad de sus personeros conforme al artículo 41 del mismo cuerpo normativo, ello no es obstáculo para acreditar el derecho de prelación y el consecuente uso anterior y primer uso en el comercio para registrar su signo distintivo **“MARINA PEZ VELA”**, tanto como marca y como nombre comercial, de acuerdo con lo establecido por los artículos 2, 4 inciso a), 8 incisos c) y d), 41, 64, 65 y 68 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, analizados en los considerandos previos.

Toma además en cuenta este Tribunal, que con la demás prueba aportada a los autos se demuestra la antigüedad y el uso constante hasta la fecha del nombre comercial y la marca **“MARINA PEZ VELA”** por parte de la empresa Marina Pez Vela Quepos S.A., que actualmente y desde ya hace algunos años se encuentra en pleno funcionamiento en la ciudad de Quepos. Dentro de estas pruebas constan: certificación de noticias y artículos publicados en los periódicos El Costanero, The Beach Times, The Wall Street Journal, El Financiero y La Nación

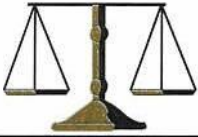


(ver folios 1 al 32 de la Prueba No. 3 del legajo adjunto al expediente), los cuales hacen referencias a Marina Pez Vela, en ediciones correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008.

A través de casi más de una década, así como el involucramiento de la población de Quepos con el proyecto, el patrocinio de ésta a la Asociación Deportiva Municipal Quepos. Se habla de la Marina Pez Vela Quepos como un proyecto de desarrollo sustentable, de los beneficios para la zona de Quepos, de cada una de sus etapas, del inicio de la construcción, de la donación realizada por la empresa Marina Pez Vela Quepos S.A., que vino a dar una solución a la estructura de “Puente Eterno”, que mediante la suscripción por parte del CONAVI se logró un acuerdo de donación por parte de Marina Pez Vela Quepos S.A., que se encargó de financiar la conclusión de la obras.

Engloban además dichas publicaciones los compromisos del Plan de Gestión Ambiental de la empresa, el involucramiento del pueblo de Quepos con el proyecto en virtud de las mayores oportunidades de empleo para los quepeños, asimismo que dicho proyecto ha cumplido con todos los requerimientos ambientales y legales vigentes en Costa Rica (sobre este punto ver folio 8 de la prueba No. 3 del legajo).

Se hace constar además en estas publicaciones hechos como que la CIMAT manifestó que la única empresa autorizada legalmente para construir una marina en Quepos es Marina Pez Vela Quepos S.A. y que incluso esa institución rechazó otras dos solicitudes. Se narra que Marina Pez Vela ejecuta programas de educación ambiental en los centros educativos de la comunidad de Quepos y que uno de los objetivos que tiene la marina es realizar programas de educación ambiental con las escuelas locales de la comunidad y enfocarse en la protección y conservación de los recursos marinos y costeros, cuyos principales componentes son el programa de centros de documentación ambiental, el programa de construcción de arrecifes artificiales, el programa de charlas ambientales, establecimiento de viveros y eventos de reforestación, programa de giras ambientales al Parque Marino Pacífico de Puntarenas. El objetivo principal de este programa es



que los alumnos a través de talleres y tours por las instalaciones del parque tengan un conocimiento más amplio de la vida marina, y que reconozcan la biodiversidad, la cual es palpable en los mares de la comunidad de Quepos. Se refieren además tales publicaciones a que los requerimientos técnicos fueron la justificación para la solicitud del aumento del área de concesión de la Marina Pez Vela, tales como las condiciones de oleaje, condiciones de flujo, navegabilidad, prevención, impacto vial, muelle de servicio e impacto visual.

Por otra parte, consta prueba como la certificación de cartas emitidas por Marina Pez Vela Quepos S.A. al Director Regional Educativo de Aguirre, M.S.c Carlos Jiménez Saborío, en relación con las giras y actividades de los programas ambientales en escuelas y colegios de la zona, así como facturas de pago emitidas a nombre de ésta por servicios de construcción de las obras por parte de Constructora Meco S.A., entre otras empresas por servicios varios prestados a Marina Pez Vela Quepos S.A. (ver folios 1 al 12 de la prueba No. 4 del legajo). Asimismo, certificación de noticias publicadas en periódicos nacionales obtenidas por medios electrónicos; las cuales hacen referencia a Marina Pez Vela (ver folios 1 al 8 de la prueba No. 5 del legajo), así como certificación de material publicitario de ésta en distintas revistas nacionales y extranjeras (ver folios 1 al 130 de la prueba No. 6 del legajo).

Dicha prueba de antigüedad y uso constante a través de los años aunada al derecho de prelación del que goza la empresa Marina Pez Vela Quepos S.A. para obtener la inscripción de los signos distintivos “**Marina Pez Vela**”, al que ya se hizo referencia supra en las condiciones indicadas, ratifican a este Tribunal, ese uso anterior o primer uso en el comercio de dichos signos por parte de la empresa Marina Pez Vela Quepos S.A.

Por lo anterior, este Órgano de alzada debe por imperio de ley garantizar ese derecho previo de conformidad con toda la normativa que fue analizada en autos, dándole cabal cumplimiento a ésta, sea la existencia de una sociedad desde el año 2001 “Marina Pez Vela Quepos S.A.”, que hizo el primer uso en el comercio como nombre comercial y el uso anterior como marca de su



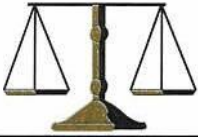
denominación social desde el 11 de enero de 2002, fecha en que se inició con el trámite de aprobación de la Marina. Recuérdese que conforme a nuestra legislación, la inscripción de signos distintivos no es requisito obligatorio para ser protegida de conformidad con la normativa expuesta, y más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico tutela ese derecho de prelación por uso anterior o primer uso en el comercio, que a criterio de este Tribunal fue debidamente demostrado en autos. Asimismo toma en cuenta este Tribunal que mediante certificación emitida por la Dirección Ejecutiva de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT), del Instituto Costarricense de Turismo (que consta a folios 6 y 7), se certificó con vista en el expediente administrativo No. 038-02, ya citado, lo siguiente:

“[...] Desde esa fecha y hasta el día de hoy el resto de la tramitología ha sido realizada a nombre de dicha sociedad.

Asimismo, certifico con vista en el expediente que la mayor parte de la papelería y documentación presentada por Marina Pez Vela Quepos S.A. contiene un logotipo que identifica a la empresa como MARINA PEZ VELA-QUEPOS COSTA RICA.

Se extiende la presente certificación en la ciudad de San José al ser las nueve horas y dieciséis minutos del cinco de setiembre del dos mil once. [...]”

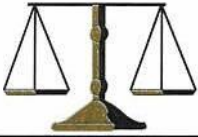
Finalmente, tomando en consideración lo expuesto, resulta claro que si analizamos los signos enfrentados, sean los inscritos y los que gozan del citado derecho de prelación, surge un elemento que provoca confundibilidad, ya que son signos casi idénticos donde el factor tópico preponderante se constituye en los términos “**MARINA PEZ VELA**”, propiciándose un riesgo de confusión tanto directo como indirecto en el consumidor medio, al pretenderse mantener inscritos un nombre comercial y una marca que protegen y distinguen un establecimiento comercial y servicios relacionados íntimamente con el giro comercial del nombre comercial y los servicios de la marca “**MARINA PEZ VELA**”, que como se ha dicho goza de un derecho de prelación por un uso anterior o primer uso en el comercio, por parte de la empresa **Marina Pez Vela Quepos S.A.**, en las condiciones ya analizadas y supra indicadas.



Por lo anterior, deviene evidente la identidad entre los signos porque la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica, dado que los registrados que se pretenden anular, no cuentan con una carga diferencial que les otorgue distintividad de los usados previamente, circunstancia que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios y el giro que comercializan tanto la empresa **Mar Abierto S.A.**, como la empresa **Marina Pez Vela Quepos S.A.** Esa asociación o relación entre los servicios y el giro comercial del establecimiento que protegen y distinguen los signos inscritos que nos ocupan, con los signos que gozan de un mejor derecho, causan un riesgo de confusión tanto directo como indirecto en el público consumidor, lo que a todas luces no puede ser permitido por este Órgano de alzada, y en razón de ello, se procede a anular ambos signos inscritos.

Así, las cosas, este Tribunal considera que por los motivos señalados, no le asiste razón al Registro al denegar la solicitud de nulidad incoada por la empresa solicitante Marina Pez Vela Quepos S.A., debiendo por lo tanto revocarse la resolución impugnada bajo las condiciones que se indicarán.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación, doctrina y jurisprudencia citada, es criterio de este Órgano de alzada que el nombre comercial y la marca de servicios inscritos “**Marina Pez Vela (DISEÑO)**”, bajo los Registros Nos. 187958 y 189194, propiedad de la empresa **MAR ABIERTO SOCIEDAD ANÓNIMA**, no podrían conservar su inscripción, en virtud del derecho de prelación del nombre comercial y la marca de servicios a favor de Marina Pez Vela Quepos S.A. que fue violentado. Con la inscripción de los registros tachados de nulos se transgredieron los artículos 2, 4 inciso a), 8 incisos c) y d), 41, 64, 65 y 68 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y toda vez que existe un titular de un nombre comercial y una marca con mejor derecho.



En razón de esto, concluye este Tribunal que debe ser declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MARINA PEZ VELA QUEPOS S.A.**, y en consecuencia se revoca parcialmente la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y seis segundos del quince de febrero de dos mil doce, en cuanto a las solicitudes de nulidad interpuestas, contra los registros números **187958** y **189194** del nombre comercial y de la marca de servicios “**Marina Pez Vela (Diseño)**”, respectivamente, propiedad de la empresa **Mar Abierto, S.A.**, procediéndose a anular dichos registros. En todo lo demás incólume la resolución de mérito.

OCTAVO. 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, No. 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 **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MARINA PEZ VELA QUEPOS S.A.** Se revoca parcialmente la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y seis segundos del quince de febrero de dos mil doce, para que se anulen los registros números **187958** y **189194** del nombre comercial y de la marca de servicios “**Marina Pez Vela (Diseño)**”, respectivamente, propiedad de la empresa **Mar Abierto, S.A.**, en virtud del derecho de prelación del nombre comercial y de la marca “**MARINA PEZ VELA**” de la empresa **MARINA PEZ VELA QUEPOS S.A.** En todo lo



demás se mantiene incólume la resolución de mérito. 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.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.