



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2014-0648-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción del nombre comercial “MAR ADENTRO (diseño)”

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2013-8617
acumulado con los expedientes número 2014-1044/ y 2014-1060)**

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 136-2015

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas
con treinta y cinco minutos del cinco de febrero del dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **señor Javier Pacheco Albónico**, mayor de edad, casado, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos setenta y uno-doscientos quince, en su condición de Secretario con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CONDO ONCE WAFU CAMALOPARDUS S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y uno, con domicilio en Playa Buena Conde once Wafu, Sardinal, Carrillo, Guanacaste, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y dos segundos del doce de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el ocho de octubre del dos mil trece, el señor Javier Pacheco Albónico, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó en el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo “**MAR ADENTRO**” como nombre comercial



bajo el expediente número **2013-8617**, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a brindar los servicios de alimentación y preparación de alimentos y bebidas para el consumo, ubicado en Sabana Norte, del restaurante El Chicote, 100 metros norte, 25 metros este, 300 metros norte y 25 este, Edificio Canhotel”.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días seis, nueve y diez de diciembre del dos mil trece, en el Diario Oficial La Gaceta número doscientos treinta y seis, doscientos treinta y siete y doscientos treinta y ocho, y dentro del plazo conferido el señor, **Guillermo Javier Lavari**, mayor de edad, casado dos veces, empresario, titular de la cédula de residencia costarricense número ciento tres-dos cero cero uno cinco cuatro dos tres, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PORNOCO DE C.R. SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos cuarenta mil seiscientos sesenta y tres, se **opuso** a la solicitud de inscripción del nombre comercial “**MAR ADENTRO (diseño)**” pretendido por el licenciado **Javier Pacheco Albónico**, en representación de la empresa **CONDO ONCE WAFOU CAMALOPARDUS S.A.**, tramitado bajo el expediente número **2013-8617**, con base la marca de servicios “**MARADENTRO Taberna Mediterránea Tapas (diseño)**” en clase 43 de la Clasificación de Niza, tramitada bajo el expediente número **2014-1044**, y el nombre comercial “**MARADENTRO Taverna Mediterránea Tapas (diseño)**”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, tramitado bajo el expediente número **2014-1060**, por considerar que los signos de su representada y el solicitado “**MAR ADENTRO**” resultan muy parecidos, por lo que el pretendido no goza de ningún grado de diferenciación para poder coexistir en el mercado, y permitir su registro podría llegar a confundir al público consumidor. Fundamentándose para ello en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque su marca se ha venido utilizando anteriormente.

TERCERO. Que el seis de febrero del dos mil catorce, el señor **Guillermo Javier Lavari**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PORNOCO DE C.R. SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de servicios



“**MARADENTRO Taverna Mediterránea Tapas (diseño)**”, en clase **43** de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se tramita bajo el expediente número **2014-1044**. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días catorce, quince y dieciséis de mayo del dos mil catorce, en el Diario Oficial La Gaceta números noventa, noventa y uno y noventa y tres, y dentro del plazo conferido, no hubo oposiciones.

CUARTO. Que el seis de febrero del dos mil catorce, el señor **Guillermo Javier Lavari**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PORNOCO DE C.R SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción del nombre comercial “**MARADENTRO Taverna Mediterránea Tapas (diseño)**”, en clase **49** de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se tramita bajo el expediente número **2014-1060**. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días catorce, quince y dieciséis de mayo del dos mil catorce, en el Diario Oficial La Gaceta números noventa, noventa y uno y noventa y tres, y dentro del plazo conferido, no hubo oposiciones.

QUINTO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, once minutos, cincuenta y tres segundos del dieciséis de mayo del dos mil catorce, acumuló los expedientes de mérito sean los números **2013-8617, 2014-1044, y 20104-1060**, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de la oposición presentada por el señor **Guillermo Javier Lavari**, en representación de la empresa **PORNOCO DE C.R. S.A.**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**MAR ADENTRO**”.

SEXTO. Mediante resolución final de las quince horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y dos segundos del doce de agosto del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “**i.** Se declara con lugar la oposición planteada por **GUILLERMO JAVIER LAVARI**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PORNOCO DE C.R. S.A.**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**MAR ADENTRO**” expediente **2013-**



8617, presentado por **JAVIER PACHECO ALBÓNICO**, como apoderado generalísimo sin límite de suma de **CONDO ONCE WAFU CAMALOPARDUS S.A.**, la cual deniega. **ii.** Se acogen las solicitudes de inscripción de los signos “**MARADENTRO (diseño)**” clase 43 y como nombre comercial, expedientes **2014-1044** y **2014-1060**, propiedad de la empresa oponente **PORNOCO DE C.R. S.A.** **iii.** Se tiene por demostrado el uso anterior del signo por parte de la empresa **PORNOCO DE C.R. S.A. [...]**”.

SÉTIMO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiséis de agosto del dos mil catorce, el señor **JAVIER PACHECO ALBÓNICO**, en representación de la empresa **CONDO ONCE WAFU CAMALOPARDUS S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, contra la resolución supra citada, y el Registro referido, en resolución dictada a las once horas, treinta y nueve minutos, veinticinco segundos del veintinueve de agosto del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

OCTAVO. 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 dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra en trámite de inscripción, bajo el expediente número **2013-8617**, el nombre comercial “**MAR ADENTRO (diseño)**”



solicitado por la empresa **CONDO ONCE WAFU CAMALOPARDUS S.A.**, el 8 de octubre del 2013, para la protección de “un establecimiento comercial dedicado a brindar los servicios de alimentación y preparación de alimentos y bebidas para el consumo, ubicado en Sabana Norte, del restaurante El Chicote, 100 metros norte, 25 metros este, 300 metros norte y 25 metros este, Edificio Canhotel”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folio 92).

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra en trámite de inscripción, bajo el



expediente número **2014-1044**, la marca de servicios solicitado por la empresa **PORNOCO DE C.R. S.A.**, el 6 de febrero del 2014, para proteger y distinguir: “servicios de restaurante”, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver expediente acumulado número 2014-1044).

3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra en trámite de inscripción, bajo el



expediente número **2014-1060**, el nombre comercial solicitado por la empresa **PORNOCO DE C.R. S.A.**, el 6 de febrero del 2014, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de alimentación y preparación de alimentos y bebidas para el consumo, ubicado en San José, Curridabat, diagonal Heladería Pops, Centro Comercial Freses, restaurante Maradentro”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver expediente acumulado número 2014-1060).



4.- La empresa **PORNOCO DE C.R. S.A.**, demuestra el uso del signo “**MARADENTRO Taberna Mediterránea Tapas (diseño)**” como marca y nombre comercial, desde marzo del 2013.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieran tener el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las quince horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y dos segundos del doce de agosto del dos mil catorce, resuelve en forma acumulada la solicitud del nombre comercial “**MAR ADENTRO (diseño)**”, con su respectiva oposición, y las solicitudes de inscripción de la marca y el nombre comercial



que se tramitan bajo los expedientes número **2014-1044** y **2014-1060**. Siendo, que el Registro mediante la resolución referida, declara con lugar la oposición planteada por el apoderado de la empresa **PORNOCO DE C.R. S.A.**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**MAR ADENTRO**”, expediente número **2013-8617**, presentado por la empresa **CONDO ONCE WAFUO CAMALOPARDUS S.A.**, la cual deniega, y acoge las solicitudes de inscripción de los signos “**MARADENTRO Taberna Mediterránea Tapas (diseño)**” clase 43 y 49 del Clasificación Internacional de Niza, como marca y nombre comercial, expediente 2014-1044 y 2014-1060, propiedad de la empresa oponente **PORNOCO DE C.R. S.A.**, y a su vez tiene por demostrado el uso anterior del signo “**MARADENTRO Taberna Mediterránea Tapas (diseño)**”, por parte de la empresa **PORNOCO DE C.R. S.A.**



La representación de la empresa apelante, en su escrito de apelación presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, vía fax, el veintiséis de agosto del dos mil catorce, indica que es claro y evidente que su representada sufrió con la emisión de la resolución una delicada violación al debido proceso; esto porque se da una aportación de pruebas para mejor proveer por parte de la contraparte, y el Registro omite el emplazamiento para hacer referencias a las mismas, dejando a su representación en un estado de indefensión. Es evidente que en este caso no se da el debido proceso lo cual resulta un grave perjuicio para esta representación. Por lo que solicita revocar la resolución en cuestión y aceptar la solicitud de inscripción de la marca presentada.

Como puede observarse, la apelación se basa en la violación al debido proceso por no notificar las pruebas presentadas para mejor proveer, el Registro de la Propiedad Industrial demuestra que a folio 128 se notificó y dio audiencia sobre las mismas, por lo que lo alegado por la empresa recurrente no tiene fundamento.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, este Tribunal debe confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida de las trece horas, veintiún minutos, treinta y un segundos del doce de agosto de dos mil catorce, por las razones que se expondrán a continuación.

En el caso que nos ocupa, vemos que la empresa **PORNOCO DE C.R. S.A.**, presenta oposición contra la solicitud de registro del nombre comercial “**MAR ADENTRO (diseño)**”, en clase 49 de la Clasificación de Niza, oponiéndole con los signos no inscritos



como marca de servicios y nombre comercial, en clase 43 y 49 de la Clasificación Internacional de Niza, tramitados bajo los expedientes número **2014-1044** y



2014-1060, basándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos, porque el signo con el que se opone se ha venido utilizado con anterioridad al signo solicitado.

En virtud que la empresa oponente pretende la protección del signo **“MARADENTRO Taverna Mediterránea Tapas (diseño)”**, porque lo ha venido usando con anterioridad, al signo propuesto, se debe determinar en el presente asunto, si efectivamente éste se ha usado de previo al solicitado **“MAR ADENTRO”**.

Es importante resaltar, que en lo que corresponde al distintivo marcario, aparte del artículo 17 mencionado, el cual refiere a una oposición con base en una marca no registrada sustentada en el uso anterior de la marca, es necesario, traer a colación, el artículo 4, inciso a), que regula el derecho preferente a obtener el registro de una marca, porque se está utilizando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses. Asimismo, y en lo relativo al nombre comercial, considera este Tribunal que resulta aplicable el artículo 64, que hace alusión a la adquisición del derecho sobre el nombre comercial, el cual se adquiere por el primer uso en el comercio.

De la lectura del artículo 4, inciso a), en concordancia con el artículo 17, ambos de la ley de rito, se tiene que el derecho a obtener el registro de una marca deriva no solamente de la inscripción, estriba también, en quién tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberlo usado con anterioridad; 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 bienes parecidos, de ahí que el derecho de obtener el registro de un signo lo ostenta quien tiene mejor derecho por haber tenido un uso previo.

Sobre este punto la doctrina ha revelado que:

“El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico-jurídico sobre uno de los siguientes principios:



“El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico-jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral. [...] El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos. (Fernández-Nóvoa Carlos. **Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004**).

Básicamente existen dos sistemas por medio de los cuales se protege el derecho de un interesado sobre una marca, los que fueron desarrollados por este Tribunal mediante el Voto 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre de dos mil seis; al respecto estos sistemas son: *“a) Los sistemas que reconocen el uso de la marca, sin necesidad del registro de la misma; y b) los sistemas en los que el registro de marca juega un factor esencial en la protección de los derechos sobre la misma.”*

Dentro de los sistemas en que el registro de la marca es un factor fundamental tanto para el nacimiento del derecho como para su protección; encontramos a su vez dos sistemas básicos: **a) El declarativo**, donde el derecho marcario se adquiere con el uso, el cual es necesario demostrar de previo, como requisito indispensable para conceder el registro; y **b) El atributivo**, donde el uso previo de la marca no es un requisito para poder acceder a la publicidad registral.

En Costa Rica, seguimos un sistema de protección de los derechos marcarios, partiendo de un **registro con efectos jurídicos de publicidad atributiva**; no obstante, el uso previo de la marca está tutelado en diferentes niveles, dentro de los procedimientos regulados por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Ejemplos de tal protección del uso los encontramos en el



artículo 4 inicio 4, respecto del mejor derecho de prelación; y en el artículo 17, en cuanto a la oposición a una solicitud de inscripción con base en una marca no registrada; y por supuesto, la protección de la marca notoria en los supuestos de los artículos 44 y 45 de la misma Ley de Marcas, este último no interesa analizarlo, dado que no es necesario en el caso bajo estudio.

Sobre el tema, los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo [...] se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso [...] Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula [...] 2. Sistema Atributivo [...] aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho [...]”. **(Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205)”**.

Siguiendo con esa tesis, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiera un signo tanto por su inscripción como el derecho de obtener su registro por haberlo usado con anterioridad.

Partiendo de lo anterior, y en vista que la empresa oponente utiliza como derecho de defensa



la figura del uso anterior **para obtener el registro** de su marca la cual fue presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial para su respectiva inscripción el **6 de febrero del 2014**, bajo el expediente número **2014-1044**, sobre el signo propuesto por la empresa **CONDO ONCE WAFOU CAMALOPARDUS S.A.**, el cual fue presentado ante el Registro mencionado el **8 de octubre del 2013**, bajo el expediente número **2013-8617**, en este sentido resulta relevante mencionar, que a través del Voto de este Tribunal No. 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre del dos mil siete, corresponderá al



titular aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma podemos mencionar, entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto o servicios, fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

Vale traer a acotación, a efectos de ilustrar el tema, que en el Derecho Comparado, en lo que respecta a la forma cómo debe ser el uso de una marca, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual y su reglamento, establecen respectivamente lo siguiente:

“[...] -Se entiende por uso de una marca, cuando los productos o servicios que la marca distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

- La marca deberá usarse en la forma como fue registrada, se permiten modificaciones solamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En lo atinente a los documentos a través de los cuales el titular del registro puede demostrar el uso de una marca, tenemos, entre otros, los siguientes:



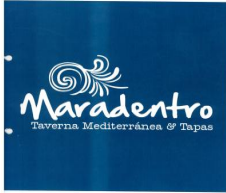
- a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.

- b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca registrada, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,

- c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca, por ejemplo los productos de la marca registrada que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, o cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y, cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro.”

De tal forma, que en cuanto al uso anterior, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o los servicios es puesto en el mercado. Al respecto el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7878, indica expresamente, en lo que interesa: “[...] que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distinguen han sido puestos en el comercio con esa marca [...]”. El espíritu del legislador a la hora de promulgar esta regulación, fue introducir un requisito subjetivo, “que la marca debe ser usada”, ¿por quién?, la misma norma lo indica en su último párrafo por el titular, licenciataria u otra persona autoriza.

De lo expuesto, tenemos que en el presente asunto, se ha demostrado que la marca no inscrita



de la empresa oponente **PORNOCO DE C.R. S.A.**, ha sido utilizada con anterioridad a la presentación de la solicitud del apelante en el territorio nacional. Esto debido a que se han aportado al expediente pruebas de uso del signo, entre las que se encuentran facturas comerciales emitidas a favor de la empresa **PORNOCO DE C.R. S.A.**, donde se toman en consideración las efectuadas con tres meses de anticipación a la fecha de presentación del nombre comercial “**MAR ADENTRO**”, sea **con anterioridad al 8 de octubre del 2013**, en este caso serían las siguientes facturas: **019387**, de 9 de abril del 2013, de Distribuidora Fernández, **00476948**, de 24 de abril del 2013, de Distribuidora La Isleña de Alimentos S.A., **321412**, de 10 de abril del 2013, de Vinos y Licores Selectos del Mundo, S.A., **26341**, de 3 de agosto del 2013, y **26470**, de 11 de agosto del 2013, ambas de Distribuidora e Importadora Sabores Argentinos, S.A. (Ver folios 49, 51, 52, y 56).

Por otra parte, tenemos las facturas de ventas realizadas por el establecimiento comercial denominado “**Maradentro Taverna Mediterránea Tapas**”, de la empresa opositora **PORNOCO DE C.R. S.A.**, tales facturas son las números: **1891, 1888, 1889, 1882**, todas del 31 de julio del 2013 (Ver folio 57), **144, 143, 138**, todas del 31 de marzo del 2013 (Ver folio 59).

Vemos así, que las facturas vienen a demostrar la actividad comercial que la empresa **PRONOCO DE C.R. S.A.** ha estado desarrollando en el territorio nacional, **a partir de marzo del 2013.**

Asimismo, dentro de la prueba aportada, puede observarse, que la contadora privada Guiselle Arias Cruz, hace constar que **PORNOCO DE C.R. S.A.**, tiene como actividad económica, el servicio de restaurante y que sus actividades iniciaron a partir de **marzo del 2013** (Ver folio



60). Esto viene a confirmar que el signo **“MARADENTRO Taberna Mediterránea Tapas (diseño)”** ha venido siendo usado y comercializado por parte de la empresa oponente con anterioridad al nombre comercial **“MAR ADENTRO”**, el cual como consta a folio 112 del expediente, que fue solicitado ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la empresa **CONDO ONCE WAFU CAMALOPARDUS, S.A.**, el **8 de octubre del 2013**, bajo el expediente número **2013-8617**.

En razón de lo expuesto, se advierte que existe suficiente documentación probatoria idónea que evidencia que la marca no inscrita, de la que se reclama el derecho preferente para obtener su registro, ha sido usada y comercializada con anterioridad al signo solicitado, de conformidad con lo que dispone el artículo 4, inciso a), en concordancia con el artículo 17, ambos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Además, la empresa opositora **PORNOCO DE C.R. S.A.**, se opuso también a la solicitud del nombre comercial **“MAR ADENTRO”** presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de octubre del 2013, con el nombre comercial no inscrito **“MARADENTRO Taberna Mediterránea Tapas (diseño)”**. Al respecto, es necesario mencionar, que el nombre comercial según se desprende del artículo 2 de la Ley de Marcas, es aquel con el que la persona identifica su actividad empresarial en el mercado, como aquel empleado para distinguir su establecimiento, por lo que la adquisición del derecho sobre el nombre comercial, **se obtiene por su primer uso en el comercio** y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa, conforme lo dispone el artículo 64 de la ley citada, que respecto a este punto, indica lo siguiente: “[...] **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”. Esta forma de protección fue establecida en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial –suscrito por nuestro país, Ley N° 7478-, en el que se reconoce la protección del nombre comercial en todos los países de la Unión, sin necesidad de depósito o de registro, que forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio, ya que:



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

De manera tal, que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo respecto al establecimiento o la actividad económica que despliegue la empresa, por lo que es el uso lo que permite que se consolide como tal y se mantenga su derecho de exclusiva, por lo que no es necesaria la inscripción de este en el Registro de la Propiedad Industrial para ejercer los derechos que esta ley otorga al titular. Se puede realizar la inscripción o no del nombre comercial, pero con efectos declarativos y probatorios.

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 artículo 8 del Convenio de París, señalado líneas atrás. El hecho que no sea necesario la inscripción del nombre comercial en el Registro para ejercer los derechos del nombre comercial otorga una protección más sencilla y conveniente para el titular, ya que su derecho nace desde el momento en que hace uso del signo distintivo frente al público, y valga recalcar que ese uso debe ser territorial.

Conforme a lo expuesto, y de acuerdo a las pruebas referidas líneas atrás, las que considera este Tribunal idóneas y que demuestran que el primer uso en el comercio del nombre



comercial no inscrito por parte de la empresa opositora **PORNOCO DE C.R. S.A., fue en el mes de marzo del 2013**, lo que evidencia su existencia con anterioridad al nombre comercial “**MAR ADENTRO**” solicitado para su inscripción ante el Registro de la



Propiedad Industrial, por parte de la empresa **CONDO ONCE WAFOU CAMALOPARDUS S.A.**, el **8 de octubre del 2013**.

De esta manera, ese uso real y efectivo como nombre comercial “**MARADENTRO Taverna Mediterránea Tapas (diseño)**”, desde marzo del dos mil trece, en relación con el establecimiento y la actividad económica que distingue la empresa **PORNOCO DE C.R. S.A.**, ha permitido su consolidación, y como tal, debe protegerse a pesar de que no se ha llevado a cabo la formalidad de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, pues el registro de un nombre comercial tiene un carácter facultativo y no obligatorio, al ser suficiente para la comprobación de su existencia y protección la acreditación del uso real y efectivo, con relación al establecimiento o a la actividad empresarial que distingue, como ocurre en el sub lite, donde se ha probado el uso del signo distintivo.

QUINTO. Habiéndose determinado que el signo no inscrito “**MARADENTRO Taberna Mediterránea Tapas (diseño)**”, como marca y nombre comercial, fue usado de previo al nombre comercial solicitado “**MAR ADENTRO**”, considera este Tribunal, que en razón del interés general de protección del consumidor, resulta importante realizar el cotejo de conformidad con lo que dispone el artículo 24 incisos a) y c) de la Ley de Marcas , a efecto de determinar una eventual coexistencia entre el signo solicitado y los signos de la empresa oponente.

El artículo 65 de la Ley de Marcas, es muy clara al denegar la registración de un nombre comercial y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea 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 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 el caso que se analiza, tenemos que el nombre comercial **“MAR ADENTRO”**, tramitado bajo el expediente número **2013-8617**, se solicita para proteger y distinguir **“un establecimiento comercial dedicado a brindar los servicios de alimentación y preparación de alimentos y bebidas para el consumo”**, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, es denominativo, formado por dos palabras **“MAR ADENTRO”**. Por su parte, el signo



como marca de servicios, tramitada bajo el expediente **2014-1044**, distingue **“servicios de restaurante”**, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, y el nombre comercial tramitado bajo los expedientes **2014-1060**, protege **“un establecimiento comercial dedicado a brindar servicio de alimentación y preparación de alimentos y bebidas para el consumo, ubicado en San José, Curridabat, diagonal Heladería Pops, Centro Comercial Freses, restaurante Maradentro”**, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza. Ambos signos de la empresa opositora son mixtos, conformados por una parte denominativa compuesta por la expresión **“MARADENTRO Taverna Mediterránea Tapas”**, donde el vocablo **MARADENTRO** es el elemento que sobresale en el signo, los términos **Taverna, Mediterránea y Tapas**, son genéricos y de uso común, los cuales pueden ser utilizados dentro del comercio por cualquier competidor que se dedique a la venta de servicios de restauración y a la actividad comercial de restauración, por ende no son protegibles, y el **dibujo de una ola**, no agregan ninguna aptitud distintiva al signo.

Si observamos, los signos enfrentados se asemejan ya que giran alrededor de una misma palabra **MAR ADENTRO - MARADENTRO**, por lo que el consumidor al visualizarlas podría establecer un vínculo de índole conceptual, ya que lo llevan a una misma idea, a pensar en un mar alejado de la costa, lejos de la orilla o mar abierto, sin que éste se detenga a determinar, que **“MAR ADENTRO”** es separada y **“MARADENTRO”** está unida, como elemento relevante para hacer una diferencia. De ahí, que entre estos signos se da una



identidad gráfica, fonética e ideológica, ya que su pronunciación, escritura y conceptualización es idéntica.

Además de resultar semejantes, se debe tomar en cuenta que el nombre comercial solicitado “**MAR ADENTRO**”, tiene por objeto una actividad comercial semejante a la amparada por el nombre comercial adquirido por el primer uso, “**MARADENTRO Taverna Mediterránea Tapas (diseño)**” y al servicio protegido por la marca usada de previo “**MARADENTRO Taverna Mediterránea Tapas (diseño)**”, dado que van dirigidos a servicios de restauración. Esta similitud entre la parte denominativa del signo, que es la central porque es la que utiliza el consumidor para referirse a la empresa, y de los servicios a proteger, genera un riesgo de confusión, ya que lleva al consumidor a que asocie el servicio a un origen empresarial común.

Conforme a lo indicado, no se puede obviar, que la situación mencionada supra genera riesgo de confusión de conformidad con lo que dispone el artículo 65, de la Ley de Marcas, en el sentido que un nombre comercial no podrá ser inscrito si es susceptible de generar confusión, en los medios comerciales o el público o sobre la procedencia empresarial, o el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa, tal y como ocurre en el presente asunto. Confusión que podría decirse le resta distintividad al nombre comercial solicitado por la empresa **CONDE ONCE WAFU CAMALOPARDUS S.A.**, lo que impide que éste sea registrado.

De acuerdo a las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Javier Pacheco Albónico**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CONDE ONCE WAFU CAMALOPARDUS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y dos segundos del doce de agosto del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. Acogiéndose la **oposición** presentada por el señor **Guillermo Javier**



Lavari, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PORNOCO DE C.R. S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción del nombre comercial “**MAR ADENTRO**”, presentado por la empresa **CONDE ONCE WAFOU CAMALOPARDUS S.A.**, la cual **se deniega**, y **se acogen** las solicitudes de inscripción de la marca de servicios “**MARADENTRO Taverna, Mediterránea, Tapas (diseño)**”, en clase 43 de la Clasificación de Niza, y del nombre comercial “**MARADENTRO Taverna, Mediterránea, Tapas (diseño)**”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Javier Pacheco Albónico**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CONDE ONCE WAFOU CAMALOPARDUS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y dos segundos del doce de agosto del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**, acogiéndose la **oposición** presentada por el señor **Guillermo Javier Lavari**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PORNOCO DE C.R. S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción del nombre comercial “**MAR ADENTRO**”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, expediente número **2013-8617**, presentado por la empresa **CONDE ONCE WAFOU CAMALOPARDUS S.A.**, la cual **se deniega**. **Se acogen** las solicitudes de inscripción de la marca de servicios “**MARADENTRO Taverna,**



Mediterránea, Tapas (diseño)”, en clase 43 de la Clasificación de Niza, expediente número **2014-1044**, y del nombre comercial “**MARADENTRO Taverna, Mediterránea, Tapas (diseño)**”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, expediente número **2014-1060**. 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.-**NOTÍFIQUESE.**-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

-NOMBRES COMERCIALES

- TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL

- TE. OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL

-TG. CAEGORÍA DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR. 00.42.22