



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0526-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “MARTIN”

DREADNOUGHT INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1746-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0178-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **DREADNOUGHT INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y tres minutos con tres segundos del dos de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiuno de febrero de dos mil doce, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DREADNOUGHT INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio actual en 103 Foulk Road, Suite 202, Wilmington, DE 19803, solicitó el registro de la marca de fábrica “MARTIN” en **clase 25 internacional**, para proteger y distinguir: *“Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.”*



SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, treinta y tres minutos con tres segundos del dos de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: ***“(...), Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).”***

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el representante de la empresa **DREADNOUGHT INC**, interpuso recurso de apelación, en contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, seis minutos con cuarenta segundos del veintiuno de mayo de dos mil doce, resolvió; ***“(...), Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada (...).”***

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita:

- **Nombre Comercial:** “SAN MARTIN”, registro número **106355**, en clase **49** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **THELMA LIZANO BOGANTES**, inscrito desde el 23 de febrero de 1998, para proteger y distinguir:



“Un establecimiento dedicado a la venta y distribución de calzado en todas sus líneas.” (v. f. 27 y 28)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el nombre comercial inscrito, esto por existir un riesgo de asociación empresarial. Asimismo, del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud lo que podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente se observa que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **DREADNOUGHT INC**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó que no es cierto que exista peligro al conceder el registro de la marca de su representada “MARTIN” por estar anteriormente inscrita la marca “SAN MARTÍN”, pues de la lista de productos de la marca solicitada se excluyó específicamente el calzado, quedando su solicitud de la siguiente manera: *“Prendas de vestir, artículos de sombrerería, con exclusión expresa de calzado.”* Además su representada tiene inscrita la marca “**MARTIN & CO. EST. 1833**” en **clase 25** internacional, registro No. 219.849, para lo cual no tuvo ningún problema con su registro. Entre las denominaciones MARTIN y SAN MARTIN existen suficientes diferencias para permitir su coexistencia registral. Con base en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es claro respecto de los productos que cada marca desea proteger, y si estas pese a encontrarse en la misma clase pueden coexistir en el mercado. Por lo que no deben considerarse similares entre sí aunque figuren en la misma



clase, sino que deben analizarse por su naturaleza, y es claro que entre el giro comercial de las marcas contrapuestas no existe conflicto alguno, pues sus productos están dirigidos a diferentes propósitos por lo que no podrá haber confusión entre los consumidores. Se adjunta como jurisprudencia a su favor la resolución de las 10 horas 57 minutos 30 segundos del 02 de febrero del 2010. Por lo que solicita se revoque la resolución venida en alzada y en su lugar se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca de su representada “MARTIN” en clase 25 internacional.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptual, que hace surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Al respecto cabe mencionar que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p. ej., CASA y Mansión)”*. (LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282).

Por lo anterior, podríamos decir, que con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan a significar conceptualmente la misma cosa.

Como consecuencia de lo señalado líneas atrás, resulta importante decir, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro que se encuentre inscrito, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que



los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tiene un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esa óptica, podríamos señalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Respecto a los agravios externados por el representante de la empresa **DREADNOUGHT INC**, este Tribunal estima, que no lleva razón el recurrente, en virtud de que tal y como se desprende de la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial, actuó conforme lo dispone la normativa marcaria en cuanto al análisis que se debe realizar dentro de la figura del cotejo marcario, el cual es claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor u otros comerciantes con un mismo giro comercial.

Nótese, que los signos contrapuestos **MARTIN** y **SAN MARTIN** contienen similitudes tanto a nivel gráfico y fonético, dado que al utilizar ambos la palabra **MARTIN** dentro de su estructura gráfica, al ejercer su pronunciación es la parte donde se concentra la mayor fuerza del signo, por lo que fonéticamente se percibe de manera similar, lo cual conlleva a que el consumidor medio pueda ser inducido a error o confusión con respecto a los productos que comercializa la empresa **SAN MARTIN**, y en consecuencia el signo solicitado **MARTÍN** trasgrede el artículo 8) inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, tal y como fue determinado por el Registro, y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

Por otra parte, en cuanto a la jurisprudencia apuntada a este proceso por el recurrente, cabe indicar que la misma no puede ser acogida como parámetro para poder otorgar un registro marcario, en virtud de que los estudios marcarios deben someterse al marco de calificación registral, realizarse de manera integral y sobre cada uno de los elementos que conforman una



propuesta y a la luz de lo que para dichos efectos establece nuestra legislación marcaria. No obstante, para un mejor entendimiento, nótese que de la simple lectura de la jurisprudencia señalada por la parte en su escrito, respecto las marcas “DEROSAL y DORSAL” como de las marcas “SWEEPER y SWEEP 05.6” se desprende que los canales de distribución de dichos signos marcarios difieren de manera absoluta, en virtud de que unos refieren a consumo u aplicación en personas y los otros para animales, o sea, que se comercializaran en diferentes sectores, sea farmacias y veterinarias por lo que evidentemente no existe riesgo para el consumidor y por ende, pueden coexistir registralmente. No obstante, dichos pronunciamientos no podrían ser considerados de aplicación o parámetro para el caso bajo examen, dado que las marcas cotejadas en este proceso si pretenden la comercialización de productos relacionados en la clase 25, por cuanto pese a que el recurrente especifique que excluye de su lista de productos el calzado (v.f 4), lo cierto es que dentro del concepto de **“Prendas de vestir”**, se encuentra inmerso dicho producto, por lo que al amparo del artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tampoco podría considerarse su registración.

Por otra parte, el hecho de que la recurrente tenga inscrita la marca **“MARTIN & CO. EST. 1833”** en **clase 25** internacional, registro No. 219.849, para lo cual manifiesta que no tuvo ningún problema con su registro, es porque el signo supero el trámite de calificación y cumplió con las formalidades de Ley, pero este registro no podría tener ninguna injerencia en la calificación del solicitado, por lo que en igual sentido se rechaza dicho argumento.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **DREADNOUGHT INC S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y tres minutos con tres segundos del dos de mayo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no



existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **DREADNOUGHT INC S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y tres minutos con tres segundos del dos de mayo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**MARTIN**” en **clase 25 internacional**. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez