

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0630-TRA-PI

Solicitud de registro como nombre comercial del signo PELICAN ADVISORS (diseño)

Marcas y otros signos

Pelican Advisors Money Remittances S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3267-2011)

VOTO N° 314-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta minutos del nueve de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Randall Eduardo Coto Orozco, mayor, divorciado, técnico en administración bancaria, vecino de Cartago, titular de la cédula de identidad número tres-doscientos noventa y dos-doscientos ochenta y seis, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa Pelican Advisors Money Remittances Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos sesenta y siete mil trescientos ochenta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta minutos, ocho segundos del veintisiete de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de abril de dos mil once, el señor Coto Orozco, representando a la empresa Pelican Advisors Money Remittances S.A., solicita se inscriba como nombre comercial el signo



PELICAN ADVISORS

para distinguir un establecimiento comercial dedicado a remesas de dinero, dirección de negocios, administración de negocios, trabajos de oficina, asuntos financieros y asuntos monetarios, ubicado en San José, Sabana Sur, edificio contiguo al Costa Rica Tennis Club, primero piso, oficina número diez.

SEGUNDO. Que por resolución de las catorce horas, cuarenta minutos, ocho segundos del veintisiete de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de nombre comercial.

TERCERO. Que en fecha cinco de julio de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios



a nombre de Inversiones Pelican S.A., registro N° 179805, vigente hasta el diecinueve de setiembre de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 36 de la nomenclatura internacional seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios (folios 10 y 11).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el nombre comercial solicitado, además de relación entre el giro comercial y los servicios, rechaza lo peticionado.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que tanto los diseños de los signos cotejados como los servicios y el giro comercial son lo suficientemente distintos como para permitir la coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos cotejados, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado como nombre comercial
----------------	--

	 <p>PELICAN ADVISORS</p>
<p>Productos</p>	<p>Giro comercial</p>
<p>Clase 36: seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios</p>	<p>remesas de dinero, dirección de negocios, administración de negocios, trabajos de oficina, asuntos financieros y asuntos monetarios, ubicado en San José, Sabana Sur, edificio contiguo al Costa Rica Tennis Club, primero piso, oficina número diez</p>

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 relacionado con el 41 ambos del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

El apelante indica que los signos se diferencian por su diseño, sin embargo, este Tribunal considera que los elementos preponderantes en ambos son el uso resaltado de la palabra PELICAN, vocablo del idioma inglés y transparente para el hispanoparlante quien de ella entenderá correctamente el término “pelicano”, y el dibujo de dicho plumífero, coincidencias que hacen emerger la posibilidad de confusión en los tres niveles clásicos de cotejo de signos distintivos, sean el gráfico, el fonético y el ideológico, y la posible diversidad que pueda crear el resto de los elementos en ambos conjuntos pierde peso diferenciador ante la evidente relación entre los servicios que distingue la marca inscrita de frente al giro comercial propuesto en la solicitud, ambos se refieren a lo mismo, a negocios monetarios y financieros

en general, visto en la marca inscrita como el servicio a distinguir y en el nombre comercial como su giro, pero con una alta relación innegable, y dicha relación es la que imposibilita aplicar el principio de la especialidad que rige al registro de signos distintivos, y por el cual el alejamiento en los productos, servicios o giro comercial permitiría en principio el registro de signos similares, más no aplica para el caso bajo estudio, ya que la naturaleza tanto de los servicios como del giro comercial están íntimamente relacionados, por lo tanto, podrá el consumidor verse confundido sobre la identidad de la empresa o establecimiento identificado con el nombre comercial solicitado, o sobre la procedencia empresarial de los servicios comercializados por la empresa Pelican Advisors Money Remittances S.A., artículo 65 de la Ley de Marcas. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Randall Eduardo Coto Orozco representando a la empresa Pelican Advisors Money Remittances S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta minutos, ocho segundos del veintisiete de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como nombre



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



comercial del signo **PELICAN ADVISORS** . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.02