



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0119-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de servicio “CARVAJAL (Diseño)”**

**CARVAJAL, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 3464-2005)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO No. 446-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintitrés de setiembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-487-992, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **CARVAJAL, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo la leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, tres minutos, treinta y tres segundos del cinco de noviembre de dos mil nueve.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de mayo de 2005, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de servicio “**CARVAJAL (Diseño)**”, en **Clase 35** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger ***publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajo de oficina***”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las ocho horas, tres minutos, treinta y tres



segundos del cinco de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el catorce de enero de 2010, la representante de la empresa solicitante, sin expresar agravios, apeló la resolución referida.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter y de relevancia para la resolución del presente asunto el siguiente: Que bajo el **Registro No. 157171** se encuentra inscrita la marca de servicios “**DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS (DISEÑO)**” a partir del 20 de marzo de 2006 y con vencimiento el día 20 de marzo de 2016, a nombre de **Despacho Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados**, en clases 35, 36 y 42 internacional, para proteger en Clase 35: *Servicios de consultoría externa, contable, preparación de manuales de contabilidad, manuales de procedimientos contables, manuales de recursos humanos, servicios de auditoría externa, administrativa y análisis de eficacia y eficiencia de la administración.* (Ver folios 15 a 17)



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DE LA FALTA DE AGRAVIOS DEL RECURRENTE Y EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** El fundamento para formular un *recurso de apelación* se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el representante de la empresa solicitante Licenciada Denise Garnier Acuña, no expresó el fundamento de su inconformidad. Asimismo, una vez conferidas las audiencias correspondientes, tampoco



se manifestó en ese sentido ante este Tribunal.

No obstante lo expuesto, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la marca solicitada, por cuanto un signo, para ser susceptible de registro, debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las reglas para efectuar el cotejo entre signos contrapuestos. 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, ya que éste es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles en virtud de las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Vemos que, en el caso bajo análisis, ambas marcas en pugna corresponden a **signos mixtos**, esto es, se encuentran conformadas por un diseño o elemento gráfico y otro elemento denominativo que es, en principio, el que debe prevalecer al momento de realizar el cotejo, por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere un signo distintivo, por lo que la regla es que el elemento preponderante en los signos mixtos sea el elemento denominativo más que el gráfico, por cuanto el primero de ellos es generalmente el tema de su enunciado y es hacia éste que se dirige directamente la atención del consumidor, por lo que es éste el más fácilmente retenido en la memoria de las personas.



Por consiguiente debe, en este caso, evitarse el cotejo de los diseños que acompañan los signos bajo análisis, que a todas luces son diferentes, ya que, de acuerdo a lo dicho, esta diferencia no es determinante por lo que debe limitarse el cotejo a sus respectivos términos denominativos.

Analizada la marca inscrita “*DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS (DISEÑO)*”, resulta claro que, el término preponderante de su elemento denominativo es “*CARVAJAL*”, dado que sus demás componentes (“*DESPACHO*” y “*COLEGIADOS*”) son genéricos, siendo entonces que el elemento denominativo del signo solicitado “*CARVAJAL (Diseño)*”, se encuentra contenido, en su totalidad, en la marca inscrita. Por consiguiente, como la principal partícula denominativa de ambos signos contrapuestos es igual, existe identidad a nivel gráfico y desde un punto de vista fonético, ambos signos se pronunciarían y escucharían de manera semejante.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, tal como sostuvo el Registro en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio. Y es que, en caso de permitirse la coexistencia de ambas marcas, esa eventual conexión, existente sólo en la idea del consumidor, produciría un menoscabo en la protección que debe darse al signo inscrito.

#### **CUARTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la sociedad Carvajal, S. A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, tres minutos, treinta y tres segundos del cinco de noviembre de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma. 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*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**