



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0968-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de comercio “Saetta (Diseño)”**

**GUANDY HOLDING INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 13179-07)**

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

## ***VOTO N° 522-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del veinticinco de mayo de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, Abogada, vecina de San José, Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-487-992, en representación de la empresa **GUANDY HOLDING INC.**, sociedad existente y constituida bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en 48 Calle Este, Bella Vista, Edificio Sucre, Zona 5, Ciudad de Panamá, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y tres minutos y treinta y dos segundos del cuatro de setiembre de dos mil ocho.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de octubre de 2007, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **GUANDY HOLDING INC.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio



“**Saetta**”, para proteger y distinguir, en la clase 12 de la nomenclatura



internacional: vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, motores para vehículos terrestres, los acoplamientos y órganos de transmisión para vehículos terrestres.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 10:42:29 horas, del 25 de enero de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que ya existía inscrito el nombre comercial “**SAETA**”, bajo el registro número **84844**, para proteger “un establecimiento comercial dedicado a transporte nacional e internacional de pasajeros y carga en la modalidad de vuelos especiales, taxi aéreo, ubicado en el aeropuerto Tobías Bolaños”, propiedad de la empresa **Servicios Aéreos Especiales Tomás Acevedo, S.A.**

**TERCERO.** Que habiéndosele dado trámite a la solicitud de registro presentada por cuenta de la empresa **GUANDY HOLDING INC.**, mediante resolución dictada a las trece horas con treinta y tres minutos y treinta y dos segundos del cuatro de setiembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 24 de octubre de 2008, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **GUANDY HOLDING INC.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el día 30 de marzo de 2009, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas con treinta minutos del trece de marzo de dos mil nueve, no expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



**Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrito el nombre comercial “SAETA”, bajo el registro número **84844**, perteneciente a la empresa **Servicios Aéreos Especiales Tomas Acevedo S.A.**, vigente desde el 16 de noviembre de 1993, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial ubicado en el Aeropuerto Tobías Bolaños, dedicado a transporte nacional e internacional de pasajeros y carga en la modalidad de vuelos especiales, taxi aéreo. (ver folios 36 y 37).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**Saetta (Diseño)**”, en la clase 30 internacional, conforme la prohibición dada por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto considera que:

*“... En virtud de lo antes expuesto, es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción de la marca SAETTA (diseño), dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el nombre comercial inscrito SAETA), por cuanto los productos de la marca solicitada se encuentran relacionados con el nombre comercial en razón del giro empresarial en el cual ambas se*



*desenvuelven. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo **octavo, literales a) y b)** de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”*

Por su parte, alega el recurrente en su escrito de apelación que:

*“... No obstante de existir ciertos elementos similares entre las marcas en disputa, las diferencias gráficas entre ellas resaltan a la vista, si éstas se valoran de una forma integral. Algunos puntos de diferencia son: 1) la marca solicitada por mi representada es de **productos** en clase 12 (vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, motores para vehículos terrestres, los acoplamientos y órganos de transmisión para vehículos terrestres) y no de servicios; 2) la marca de mi representada tiene una letra más respecto al nombre comercial registrado, cuyo establecimiento se dedica a ofrecer servicios de transporte nacional e internacional de pasajeros y carga en la modalidad de vuelos especiales y taxiaéreo; y 3) la marca de mi representada tiene un **diseño muy particular** que la hace única y diferente.*

*Nótese que mi representada está solicitando una marca de productos y no de servicios, que si bien ambas lógicamente tienen cierta relación, no tendrían porque provocar confusión en el mercado si se analizan las marcas en forma racional y no de una forma tan extrema. Es decir, el establecimiento comercial se relaciona necesariamente con los productos de la marca de mi representada porque requiere de vehículos para poder hacer el servicio de transporte. En otras palabras, para poder transportar personas o carga se*



*requiere de algún tipo de medio de transporte o vehículo, esta situación no debería provocar ninguna confusión a terceros como para que ambas marcas no puedan convivir conjuntamente en el mercado.*

*De conformidad con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la expresión “coexistencia de marcas” describe una situación en la que dos empresas diferentes usan una marca igual o similar para comercializar un producto o servicio sin que por ello interfiera necesariamente la una en los negocios de la otra.*

*El hecho de que las dos marcas tengan cierta similitud no es suficiente para declarar su incompatibilidad. En este sentido, es importante indicar que la jurisprudencia española ha sido muy tolerante sobre este tema a la hora de admitir la coexistencia entre marcas similares...”*

#### **CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.**

**A-) Sobre la ubicación teórica del problema.** De lo expuesto se colige con meridiana claridad, que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son prácticamente idénticos, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo con una clara similitud gráfica, resultando el signo propuesto como “**Saetta**”, y el signo inscrito como “**SAETA**”, siendo la única diferencia que el signo inscrito consta de una sola letra “**T**”, por lo que resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues en tal caso los signos de marras presentan una gran similitud en los campos gráfico y fonético y en lo conceptual evocan una misma idea. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del Principio de Especialidad Marcaria, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo 8 inciso d) ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de



inscripción de una marca.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es que: “...*permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.*”, como bien lo establece el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, al indicar el concepto de marca; corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, signos distintivos similares o idénticos para designar productos, servicios, empresas o establecimientos comerciales idénticos, de la misma naturaleza o finalidad o íntimamente relacionados en cuanto al giro comercial. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de signos distintivos confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a signos distintivos (marcas, nombres comerciales y señales de propaganda) se encuentra delimitada, se atenúa, en virtud del ***Principio de Especialidad Marcaria***, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos, servicios o establecimientos comerciales con sus respectivos giros, sino sólo aquéllos para los que la marca o nombre comercial fue solicitado. Es decir, de acuerdo con el ***Principio de Especialidad***, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca o un nombre comercial recae por su orden, únicamente sobre los bienes o servicios y sobre el tipo de establecimiento para los que han sido registrados, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, ni el nombre comercial cualquier establecimiento mercantil sino que su espectro de protección se halla limitado respectiva y únicamente a los productos o servicios; y el tipo de establecimiento para los cuales fue solicitado su registro.

Por ende, así enunciado el ***Principio de Especialidad***, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la



marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario, sucediendo lo mismo con los nombres comerciales. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la *especialidad* de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles, siempre y cuando no estemos frente a una marca notoria, en donde ese principio no es aplicable; siendo todo lo anterior también aplicable a la figura de los nombres comerciales.

Entonces, por la aplicación del *Principio de Especialidad* se puede solicitar el registro de un signo distintivo igual a una marca inscrita o a un nombre comercial inscrito, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o para el caso concreto que el giro o la actividad comercial de la empresa o establecimiento comercial a proteger y distinguir, respectivamente y viceversa, no guarde ni tenga relación con los productos o servicios de la marca inscrita o con el giro o la actividad comercial del nombre comercial inscrito. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un riesgo de confusión, en tal caso la protección que se confiere a la marca o nombre comercial registrados traspasa los límites de la clase o del giro o la actividad comercial donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el riesgo de confusión presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos (**como en este caso**), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que



identifican la marca en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial inscrito, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

***B-) Sobre la irregistrabilidad de la marca solicitada.*** Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca “**Saetta (DISEÑO)**” fundamentado en una duplicidad de identidad, así como por tratarse de productos relacionados con el giro o la actividad mercantil del nombre comercial inscrito “**SAETA**”, propiedad de la empresa **Servicios Aéreos Especiales Tomas Acevedo S.A.**, sin embargo si difiere del fundamento legal dado por el órgano a quo, en cuanto a utilizar para éste, las prohibiciones establecidas por los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, cuando la prohibición que corresponde a este caso en concreto es la establecida por el inciso d) de ese mismo artículo, que establece:

*“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.”*

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la marca pretendida y el nombre comercial inscrito con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica en grado de identidad (al menos en la parte denominativa), lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación al diseño o parte gráfica que conforma la marca solicitada, el cual lo





constituye la figura de un rectángulo y dentro de ésta la palabra “Saetta”, y debajo de ella una línea recta que termina en una punta larga, tal y como se muestra en el resultando primero, puede ser probable que el consumidor lo considere como una escueta silueta u ornamento y no como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad de la parte denominativa de las marcas o de los nombres comerciales, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada están relacionados con el giro y las actividades comerciales que desarrolla el nombre comercial inscrito. Adviértase, que **el nombre comercial inscrito** protege desde el 16 de noviembre de 1993 **un establecimiento comercial dedicado a transporte nacional e internacional de pasajeros y carga en la modalidad de vuelos especiales, taxi aéreo, ubicado en el Aeropuerto Tobías Bolaños, y la marca** solicitada pretende proteger y distinguir **vehículos, aparatos de locomoción terrestre aérea o marítima, motores para vehículos terrestres, los acoplamientos y órganos de transmisión para vehículos terrestres, en clase 12 internacional**. El hecho de que ambos listados por su orden actividades comerciales y productos estén relacionados entre sí, pertenezcan al mismo sector comercial o ramo, abonado a que ambos signos son prácticamente idénticos, con la única diferencia antes señalada de la letra “T” de más en el signo propuesto, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos.

En este sentido cabe recordar que es precisamente la primera impresión en el consumidor la que interesa a efectos de deslindar si existe posibilidad de confusión, y es allí, donde los vocablos “Saetta” y “SAETA”, juegan un papel de gran relevancia pues permiten concluir que tal posibilidad de confusión es real y por ende un impedimento para la concesión de la marca solicitada.



De lo expuesto hasta aquí, se concluye que el titular de una marca o un nombre comercial puede, respectivamente y viceversa, pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza o solicita su propio signo (marca o nombre comercial), sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie o relacionados éstos con el giro o la actividad comercial sobre la cual se obtuvo la inscripción de un nombre comercial o se goce de un uso con anterioridad, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios y la empresa u establecimiento comercial tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante.

El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca **“Saetta (Diseño)”** presentada por cuenta de la empresa **Guandy Holding Inc.**, por haber considerado que podría causarse un riesgo de confusión en el público consumidor, por encontrarse ya registrado el nombre comercial **“SAETA”**, cuyo titular es la empresa **Servicios Aéreos Especiales Tomas Acevedo S.A.**, por la identidad entre ambos, y porque protegería y distinguiría productos íntimamente relacionados con un giro o actividad comercial que desarrolla el nombre comercial inscrito, compitiéndole ahora a este Órgano de Alzada determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 inciso d) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

Con tal propósito, se debe partir de que el signo solicitado es un **signo mixto**, ya que está conformado tanto por elementos denominativos como gráficos, sea por la partícula denominativa **“Saetta”** y por una parte figurativa (diseño), mientras que el signo inscrito es meramente denominativo, es decir compuesto únicamente por la palabra **“SAETA”**, sin parte figurativa, ocurriendo que son únicamente los términos denominativos **los que deben ser tenidos en consideración**, porque en el caso de ese tipo de distintivos, por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere la marca o hacer referencia a un nombre



comercial, la regla es que el elemento preponderante sea el denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor, siendo el mejor medio para que sea retenida en la memoria de las personas el recuerdo de un signo distintivo en particular. Y dentro de esos elementos denominativos, los determinantes resultan ser aquellos que el proponente coloca de manera adrede en el diseño del signo distintivo, en un lugar de eminencia.

Bajo esa tesitura, el contraste de la marca solicitada respecto del nombre comercial registrado, debe hacerse bajo el supuesto de que la primera sería “Saetta...” (es decir, soslayando comparar los signos incluyendo al diseño de éste o sus elementos denominativos secundarios, porque en esta materia lo que interesa son las similitudes y no las diferencias de uno y otro), que valga señalarlo, coincide prácticamente en un todo con el segundo, salvo la letra “T” de más en el signo propuesto.

Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con la marca solicitada y el giro comercial del establecimiento que protege y distingue el nombre comercial inscrito, tomando como punto de partida, desde luego, la Clasificación de Niza, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas” (del 15 de junio de 1957), y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, el nombre comercial “SAETTA” fue inscrito para identificar un establecimiento comercial ubicado en el Aeropuerto Tobías Bolaños, dedicado a transporte nacional e internacional de pasajeros y carga en la modalidad de vuelos especiales, taxi aéreo, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, esa mismo nombre comercial, con la salvedad hecha, fue solicitado como marca por una empresa distinta de la titular del nombre comercial inscrito, para identificar



productos íntimamente relacionados con el giro y actividad comercial que protege y distingue el nombre comercial inscrito, por lo que **resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de los signos contrapuestos**, según puede observarse de seguido del elenco del giro comercial que es protegido por el nombre comercial inscrito y del elenco de productos que protegería y distinguiría la marca solicitada:

MARCA SOLICITADA	NOMBRE COMERCIAL INSCRITO
<b>Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, motores para vehículos terrestres, los acoplamientos y órganos de transmisión para vehículos terrestres.</b>	<b>Un establecimiento comercial dedicado a transporte nacional e internacional de pasajeros y carga en la modalidad de vuelos especiales, taxi aéreo, ubicado en el Aeropuerto Tobías Bolaños.</b>

Lo anterior se debe a que tanto esos productos como el giro comercial del establecimiento del nombre comercial inscrito, se relacionan entre sí (v. artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) de su Reglamento); y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas), todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos de la marca solicitada y el giro comercial del establecimiento del nombre comercial inscrito, pertenecientes a las empresas involucradas en este asunto, en el público consumidor, en el sentido de que éste creerá que los productos que protege y distingue la marca solicitada son del mismo titular que el del nombre comercial inscrito **“SAETA”**.

Entonces, la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular del nombre comercial registrado: *“(…) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial*



*de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para e los nombres comerciales, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre el establecimiento comercial de la empresa titular y los productos de la marca solicitada, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada; razones todas la anteriormente expuestas, por las que resultan totalmente improcedentes los argumentos planteados por la aquí recurrente en su escrito de apelación.

Finalmente, es criterio de este Tribunal, que la negativa de inscripción del signo propuesto debe fundamentarse tomando como base el inciso d) del citado artículo 8° de Ley de Marcas Otros Signos Distintivos, No 7978; y no tomando como base el fundamento dado por el órgano a quo, sea los incisos a) y b) de ese mismo artículo.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas de repetida cita, es criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña como Apoderada Especial de la empresa **Guandy Holding Inc.**, presentado en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y tres minutos y treinta y dos segundos del cuatro de setiembre de dos mil ocho, la cual, en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal.

**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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2



de mayo de 2002), 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** como Apoderada Especial de la empresa **Guandy Holding Inc.**, presentado en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y tres minutos y treinta y dos segundos del cuatro de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal. 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**TNR: 00.41.55**

**DERECHO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL**

**UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS**

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE UN NOMBRE  
COMERCIAL**

**TNR: 00.42.40**