



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0880- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “MARTIN-BROWER” (35)**

**THE MARTIN-BROWER COMPANY LLC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen número 4105-2012)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## ***VOTO N° 682-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las catorce horas del cinco de junio del dos mil trece.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE MARTIN-BROWER COMPANY LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio actual en 6250 North River Road, Suite 9000, Rosemont, Illinois 60018, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta minutos, cincuenta y nueve segundos del treinta de julio del dos mil doce..

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de mayo del dos mil doce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de gestor oficioso de la empresa **THE MARTIN-BROWER COMPANY LLC**, solicita la inscripción de la marca de servicios “**MARTIN-BROWER**”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “servicios de distribución al por mayor y



servicios de distribución en el campo del alimento y ropa y control de inventario para otros”.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las once horas, cincuenta minutos, cincuenta y nueve segundos del treinta de julio del dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el trece de agosto del dos mil doce, la representación de la empresa **THE MARTIN-BROWER COMPANY**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución supra citada, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las catorce horas, quince minutos, cuarenta y cinco segundos del diecisiete de agosto del dos mil doce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia por la que conoce este Tribunal.

**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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A la PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.** Este Tribunal requirió como prueba para mejor resolver, a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, certificación actualizada del nombre comercial “**MARTIN-BROWER CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**”, registro número **123620**, la cual ha tenido a la vista. (Ver folios 43 a 46).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1.- Que la empresa **MROWER DE COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** transfiere a la empresa **MARTIN-BROWER COMPANY LLC**, el nombre comercial “**MARTIN BROWER CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**” inscrito bajo el registro número **123620**, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, mediante el traspaso presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 1 de noviembre del 2012, según documento 11/0002-081226, asentado desde el 7 de noviembre del 2012. (Ver folios 31 y 32, correspondiente al documento de Traspaso y folio 46, referente a la certificación del nombre comercial mencionado, donde consta el movimiento del traspaso)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **THE MARTIN-BROWER COMPANY LLC.**, el nombre comercial “**MARTIN-BROWER CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**”, bajo el registro número 123620, para proteger “un establecimiento comercial dedicado al expendio o distribución de mercancías, entre las cuales están alimentos enlatados, empacados al vacío, salsas, aderezos, especias, condimentos, frutas, verduras, legumbres, embutidos, galletas, pastas, envolturas, servilletas, toallas de papel, empaques desechables, cuchillería desechable, tenedores desechables, cucharas desechables, uniformes, delantales, guantes, jaleas, conservas, mermeladas, harinas, preparaciones hechas de cereales, confitería, jarabes, preparaciones para bebidas. Ubicado en San José, Curridabat, 350 metros al Norte de Servicentro La Galera, contiguo a las instalaciones de Hortifrutí”. (Ver folios 45 a 46)

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca de servicios “**MARTIN-BROWER**”, en



clase 35, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con el nombre comercial “**MARTIN-BROWER CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**”, por cuanto entre los servicios de la marca solicitada y el giro comercial del nombre comercial inscrito hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambos signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y soca el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad recurrente, en su escrito de expresión de agravios, visible a folio 29 del expediente, argumenta que el obstáculo registral que se presentó y que fue la base del rechazo de oficio por parte de la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, a saber la inscripción del nombre comercial “**MARTIN-BROWER CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**” inscrita bajo el acta No. 123.620, ha quedado eliminado, toda vez que la empresa MBROWER DE COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ha traspasado a favor de su representada (THE MARTIN-BROWER COMPANY LLC) la titularidad del nombre comercial señalado. Adjunta fotocopias certificadas de la solicitud de traspaso efectuado entre las empresas señaladas supra, y que fue presentada el día 01 de noviembre del 2012, a las 13 horas 48 minutos 44 segundos, según documento Doc 11/0002-061226, así como el nombre comercial que se traspasa.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De la documentación que consta en el expediente visible a folio 31 del expediente, se observa que la empresa **MBROWER DE COSTA RICA S.R.L** titular del nombre comercial “**MARTIN BROWER CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**” inscrito bajo el registro número **123620**, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, traspasó el signo indicado a favor de la empresa **THE MARTIN-BROWER**, solicitante de la marca de servicios “**MARTIN BROWER**” en clase 35 de la



Clasificación Internacional de Niza. A este Tribunal le merece total credibilidad no solo por la prueba aportada (Ver Considerando Segundo Hechos Probados 1 y 2), sino también de la “Prueba para Mejor Proveer”, solicitada por esta Instancia, mediante resolución de las nueve horas y treinta minutos del veintidós de mayo del dos mil trece, concerniente a la certificación actualizada del nombre comercial inscrito, en la que se verifica que efectivamente el titular del nombre comercial registrado es la empresa que pretende la inscripción de la marca de servicios “**MARTIN-BROWER**”. En este sentido, y siendo que no existe obstáculo extrínseco para que la marca pretendida pueda proseguir el trámite de inscripción, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE MARTIN-BROWER COMPANY LLC**, debiendo revocarse la resolución venida en alzada, y ordenar al Registro de la Propiedad Industrial continuar con el trámite de inscripción de la marca de servicios pretendida “**MARTIN-BROWER**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

**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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE MARTIN-BROWER COMPANY LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta



minutos, cincuenta y nueve segundos del treinta de julio del dos mil doce, la que en este acto se revoca, y se ordena al Registro de la Propiedad Industrial continuar con el trámite de inscripción de la marca de servicios pretendida “**MARTIN-BROWER**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 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. **-NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR:**

**FALTA DE INTERÉS ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.79**