



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0092-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “GRUPO SERVICA (Diseño)”

GRUPO SERVICA COSTA RICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8879-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 797-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del diez de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez**, casada, abogada, vecina de Curridabat, con cédula 1-681-432, en su condición de apoderada especial de la empresa **Grupo Servica Costa Rica, S. A.**, con cédula jurídica 3-101-031018, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y dos minutos, veintiún segundos del once de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de febrero de dos mil diez, el señor Carlos Chavarría Cervantes, mayor, casado dos veces, Ingeniero Industrial, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-462-456, en representación de la empresa **Grupo Servica Costa Rica, S. A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**GRUPO SERVICA (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir “ *Servicios de administración comercial, administración de empresas, asesoría*



en el campo de importación, exportación y transporte de productos ”, en Clase 35 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas, cuarenta y dos minutos, veintiún segundos del once de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada, en aplicación de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que en fecha veinte de enero de dos mil once, la Licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **ÚNICO:** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “*Grupo Servica (Diseño)*” bajo el **Registro No. 120354**, a nombre de la empresa Servicios de Correduría Aduanera (SERVICA), S. A. de



la cual no se indica número cédula jurídica, inscrito desde el 04 de noviembre de 1999, para proteger y distinguir “*un establecimiento comercial dedicado a los servicios de correduría aduanera, carga aérea, consolidación de carga, transportistas y representantes de casas extranjeras*”, en Clase 49 internacional, ver folios 6 y 7 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no demostrado y de relevancia para el dictado de la presente resolución: **ÚNICO:** Que se haya solicitado la transferencia del nombre comercial “**Grupo Servica (Diseño)**”, inscrito bajo el Registro No. 120354, a favor de la empresa solicitante Grupo Servica Costa Rica, S.A.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza el registro del signo solicitado por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros en aplicación del artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, dada su similitud de identidad con el nombre comercial **Grupo Servica (Diseño)**” inscrito bajo el Registro No. 120354, que si bien se encuentran clasificados en distintas clases de la nomenclatura internacional, los productos que se pretende proteger con el signo solicitado se encuentran directamente relacionados en razón del giro comercial en que se desenvuelve la empresa titular del nombre comercial indicado. De tal manera, de permitir su coexistencia registral, se podría generar un riesgo de confusión y de asociación que afectaría no sólo al consumidor en su derecho de elección, sino a los empresarios en su esfuerzo por distinguir sus productos y servicios mediante el registro de signos marcarios. En relación con la afirmación de la solicitante en el sentido de que ambas empresas son una sola por encontrarse fusionadas, afirma el Registro a quo que según su base de datos dichas empresas son distintas y no ha sido tramitada ninguna modificación del titular del nombre comercial en razón de la alegada fusión, dado lo cual, no puede ser admitido ese argumento para aceptar el registro del signo solicitado.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaría y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, en sus incisos a) y b) es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación por similitud con otros signos distintivos registrados o en trámite de registro a nombre de un tercero en fecha anterior, cuando los mismos protejan los mismos productos o servicios, o que sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con el signo anterior.

Resulta claro que la normativa marcaría procura evitar que se le cause confusión, en general, **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad.



En el caso que nos ocupa, el solicitante ha invocado la fusión por absorción de las empresas Grupo Servica Costa Rica, S. A., solicitante de la marca de servicios propuesta y Servicios de Correduría Aduanera (SERVICA), S. A., titular del nombre comercial con idéntica denominación, sin embargo, tal y como afirma el a quo, no ha sido presentado el cambio de nombre del titular de éste último, en razón de lo cual no pueden ni la Autoridad Registral, ni este Tribunal de Alzada, considerar que ambas son la misma empresa o que, la inscripción de dicha fusión, realizada en los asientos del Registro de Personas Jurídicas, surta algún efecto en el Registro de la Propiedad Industrial y por ello, en forma oficiosa se tenga por demostrado que el titular del nombre comercial con Registro No. 120354 es la empresa Grupo Servica Costa Rica, S. A.

Así las cosas, realizado un cotejo marcario de los signos en pugna y analizándolos en forma global, es evidente que los mismos son idénticos, de lo cual deriva que el signo solicitado no cuente con la distintividad necesaria para distinguirlo y por ello deviene en ininscribible.

Consecuencia de todo lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez, en representación de la empresa **GRUPO SERVICA COSTA RICA, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y dos minutos, veintiún segundos, del once de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 presentado por la **Licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez**, en representación de la empresa **GRUPO SERVICIA COSTA RICA, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y dos minutos, veintiún segundos, del once de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33