



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1372- TRA-PI-225-13**

**Oposición a Solicitud de inscripción del Nombre Comercial “COSTA RICA RELOCATION MAKING YOURSELF AT HOME” (DISEÑO)**

**RELOCATION IN COSTA RICA S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2009-5792)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## ***VOTO N° 878-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas del ocho de agosto de 2013.**

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, casada, abogada, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en calidad de apoderada especial de la empresa Relocation in Costa Rica S.A, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veintisiete, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y dos minutos, cincuenta y un segundos del primero de febrero de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de junio de dos mil nueve, la Licenciada María del Pilar López Quirós, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-cero seiscientos uno, en su calidad de apoderada especial de la empresa **COSTA RICA RELOCATION ZURCMAC S.A**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos setenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve, solicita la inscripción del nombre comercial ***COSTA RICA RELOCATION Making***



*Yoursell At Home (Diseno)* para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de reubicación de personal extranjero, compañías transnacionales y de inversionistas*”. Una vez publicado el edicto se opone a la inscripción de dicha marca la empresa **RELOCATION IN COSTA RICA S.A**, con fundamento en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Convenio de Niza, Convenio de la Union de Paris, Acuerdo sobre Aspectos relativos a la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en relación a la protección de derechos de terceros.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cincuenta y cuatro minutos treinta y cinco segundos del catorce de febrero de dos mil trece, resolvió “(...) *I) Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **RELOCATION IN COSTA RICA S.A**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**COSTA RICA RELOCATION MAKING YOURSELF AT HOME**” (DISEÑO), presentada por la apoderada de la empresa **COSTA RICA RELOCATION ZURMAC, S.A** el cual se acoge...”*

**TERCERO.** Que la Licenciada Kristel Faith Neurohr Monserrat, apoderada de la empresa **RELOCATION IN COSTA RICA S.A**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y dos minutos, cincuenta y un segundos del primero de febrero de dos mil trece, y por ese motivo 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 Juez Ortiz Mora, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo, cuyo titular es **RELOCATION IN COSTA RICA S.A.**



1)  bajo el registro número 162912 para proteger en clase 49 internacional: *“Un establecimiento comercial dedicado a servicios profesionales de asistencia personal, a todo extranjero, que por razones de trabajo inversión o en calidad de pensionado, han decidido residir permanentemente en Costa Rica, ofreciendo servicios legales, bienes raíces, mudanza, asistencia para la búsqueda de instituciones educativas, asesoría financiera para préstamos o fideicomisos, asistencia con la obtención de servicios públicos y cualquier otra asistencia que requiera el extranjero para residir de manera permanente en el país de una manera ágil y en su idioma”*. Inscrito el 28 de setiembre de 2006.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial acogió la solicitud de inscripción presentada por la apoderada de la empresa **COSTA RICA RELOCATION ZURCMAC S.A.**, al considerar que los signos enfrentados pueden coexistir registralmente, independientemente de quien los use primeramente en el comercio, ya que señaló, que en el



fondo del caso recae sobre los elementos distintivos que ambos signos contienen y no sobre el uso de la palabra **RELOCATION**, considerando que es un término genérico para los servicios que se pretenden proteger bajo el giro comercial del signo solicitado y que ambos signos poseen diseños diferentes y distintivos.

La apelante en su escrito de agravios señala que el signo solicitado **COSTA RICA RELOCATION MAKING YOURSELF AT HOME” (DISEÑO)**, causaría un grave perjuicio a los intereses legítimos de su representada, ya que provocaría un inminente riesgo de confusión y de asociación empresarial para los consumidores, lo cual contraviene los principios de protección al consumidor, agrega que el nombre comercial de su representada ha sido usado con anterioridad y de forma constante por la compañía Relocation in Costa Rica S.A, por lo que argumenta su representada tiene el derecho exclusivo sobre dicho signo distintivo tal y como fue registrado en su conjunto, basándose su oposición en un derecho exclusivo para evitar que terceros puedan utilizar una denominación similar susceptible de causar confusión y que pueda constituir un aprovechamiento indebido. Agrega que se debe tutelar la función distintiva del nombre comercial solicitado, dado el resultado del esfuerzo e inversión económica que su representada ha destinado a promocionar y dar a conocer la calidad de sus servicios por lo que solicita que el nombre comercial señalado, sea rechazado de plano.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** En cuanto a los agravios expuestos por la oponente y apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la citada Ley de



Marcas. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

### **NOMBRE COMERCIAL**

### **SOLICITADO**

### **COSTA RICA RELOCATION MAKING YOURSELF AT HOME” (DISEÑO)**

Para proteger: *“Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de reubicación de personal extranjero, compañías transnacionales y de inversionistas”.*



## SIGNO INSCRITO



**Registro N° 162912**

clase 49 internacional: *”Un establecimiento comercial dedicado a servicios profesionales de asistencia personal, a todo extranjero, que por razones de trabajo inversión o en calidad de pensionado, han decidido residir permanentemente en Costa Rica, ofreciendo servicios legales, bienes raíces, mudanza, asistencia para la búsqueda de instituciones educativas, asesoría financiera para préstamos o fideicomisos, asistencia con la obtención de servicios públicos y cualquier otra asistencia que requiera el extranjero para residir de manera permanente en el país de una manera ágil y en su idioma”.*

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar en su parte denominativa, RELOCATION, que hace alusión al servicio que se presta y Costa Rica que es un término genérico que utilizan ambos, lo que conlleva a que el consumidor medio crea, que estos signos están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante 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, 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 las marcas en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, 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.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, el giro y las actividades que pretende desarrollar el nombre comercial solicitado están relacionadas con los servicios del signo inscrito. Adviértase, que en lo que interesa **el signo inscrito** protege *Un establecimiento comercial dedicado a servicios profesionales de asistencia personal, a todo extranjero, que por razones de trabajo inversión o en calidad de pensionado, han decidido residir permanentemente en Costa Rica, ofreciendo servicios legales, bienes raíces, mudanza, asistencia para la búsqueda de instituciones educativas, asesoría financiera para préstamos o fideicomisos, asistencia con la obtención de servicios públicos y cualquier otra asistencia que requiera el extranjero para residir de manera permanente en el país de una manera ágil y en su idioma*". El **nombre comercial solicitado** pretende proteger y distinguir *“Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de reubicación de personal extranjero, compañías transnacionales y de inversionistas.*

El hecho de que los listados por su orden protejan servicios y actividades que están relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector de servicios profesionales de reubicación y asistencia de extranjeros, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa, ello configura el riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el nombre comercial solicitado y el inscrito.



Al concluirse que con el nombre comercial 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, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos **2** y **65** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al acoger la inscripción de la solicitud del nombre comercial solicitado, ya que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que son de recibo los agravios expuestos por la apelante, los cuales deben ser acogidos, siendo lo procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en calidad de apoderada especial de la empresa **RELOCATION IN COSTA RICA S.A** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y dos minutos, cincuenta y un segundos del primero de febrero de dos mil trece, la cual en este acto se revoca.

Considere las partes, que tal y como se indicó supra, “Relocation” es una palabra genérica que se puede utilizar en el comercio por los empresarios, por lo que si el signo propuesto para su inscripción hubiere tenido otro elemento denominativo que lo diferencie del inscrito, otro análisis sería. Los vocablos *making yourself at home*, también son términos genéricos que no le aportan a la denominación principal alguna diferenciación con el inscrito que permita su inscripción. En cuanto al término Costa Rica, aún y cuando no se haya hecho reserva, conforme al inciso m) del artículo 7 citado, se debe de adjuntar la autorización del Estado costarricense para su uso como signo distintivo, la que se echa de menos en este expediente.

Conforme a lo expuesto, al estar inscrito el nombre comercial que se opone al solicitado y siendo ambos signos similares, la Administración Registral basada en el artículo 25, 2 y 65 de la Ley de Marcas, debe proteger el derecho de exclusiva que tiene el titular inscrito, aunque también conlleve elementos de uso genérico, pero que no están en discusión en este expediente.





**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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en calidad de apoderada especial de la empresa **RELOCATION IN COSTA RICA S.A** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y dos minutos, cincuenta y un segundos del primero de febrero de dos mil trece, la cual en este acto se revoca, denegando la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**