



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0421-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “*SOLUCIONES-MARINAS.com(DISEÑO)*”

**FACTORY DIRECT COMPANY LA, S. A.**, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 897-2014)

Marcas y Otros Signos

### *VOTO No. 954-2014*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil catorce.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por el señor **Alejandro Pacheco Saborío**, mayor, soltero, estudiante, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1518-0020, en representación de **FACTORY DIRECT COMPANY LA, S. A.**, con cédula jurídica 3-101-665454, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diez minutos, siete segundos del quince de mayo de dos mil catorce.

### *RESULTANDO*

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de enero de 2014, el señor **Alejandro Pacheco Saborío**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción del nombre comercial “*SOLUCIONES-MARINAS.com (DISEÑO)*”, sin hacer reserva del término “.com”, para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial para la venta de soluciones marinas para barcos incluyendo pero no limitado a la venta de motores para barcos, lanchas, vestimenta y equipo para pesca (por ejemplo cañas de pescar y chalecos especiales para embarcaciones)*”, al cual se ha agregado



el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las once horas, diez minutos, siete segundos del quince de mayo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Pacheco Saborío**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

**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 las partes e interesados, o a la invalidez y/o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la Juez Mora Cordero, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 2 de diciembre de 2013 y vigente hasta el 02 de diciembre de 2023, a nombre de YEUDI PERAZA PORRAS, la marca de servicios **“MARINE SOLUTIONS SOLUCIONES-MARINAS (DISEÑO)”** bajo el Registro No. **231698**, para proteger y distinguir en Clase 42: *“Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, servicio de análisis y desarrollo industrial, todo lo*



*anterior relacionado al mantenimiento de barcos”, (ver folio 50), con el siguiente diseño:*

Marine Solutions  
**Soluciones Marinas**  
*Ship's Maintenance Company*



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

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción propuesta, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el 24 de su Reglamento, al concluir que los denominativos de ambos son idénticos y que el solicitado busca proteger un giro comercial relacionado con los servicios a que se refiere la marca inscrita, de lo cual se comprueba que no hay una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, siendo inminente el riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, dado lo cual no es posible su coexistencia registral.

Inconforme con dicha resolución, el apelante alega que los servicios que se busca proteger con el signo que solicita son perfectamente diferenciables a los protegidos con la marca inscrita, de lo cual es claro que no se genera un conflicto marcario, dado que tanto el nombre como el logo, así como los productos o servicios son muy diferentes y no hay ninguna relación entre ellos. Afirma que el logo utilizado es una embarcación (barco o bote) que generalmente se relaciona con el mar y el océano, por lo cual no puede considerarse que haya igualdad absoluta a nivel gráfico, fonético e ideológico entre ambos signos, ya que el diseño del inscrito es una



ancla. En razón de dichas manifestaciones solicita se autorice continuar con el trámite de inscripción del nombre comercial pretendido por su representada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO ENTRE NOMBRES COMERCIALES Y MARCAS.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos.

La normativa marcaria, y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, es muy clara al negar la registración de un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito o en trámite de registro, cuando su objeto de protección sea también idéntico o semejante, o; aunque sea diferente sea susceptible de ser asociado, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que con prioridad presenta una solicitud de registro de una marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Debe recordarse además que, según lo establece el artículo 1º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el objeto de la inscripción marcaria es proteger en forma efectiva “...*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(...)*”.

En este mismo orden de ideas, el artículo 65 de esa misma Ley, dispone que no pueden acceder a la protección registral aquellos nombres comerciales que consistan total o parcialmente en una denominación que pueda causar confusión sobre la identidad, naturaleza, actividades, giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento



identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Dicho lo anterior, es evidente que el nombre comercial solicitado, cuyo elemento denominativo es “**SOLUCIONES MARINAS**”, al ser cotejado con el inscrito a favor de otro titular “**MARINE SOLUTIONS SOLUCIONES MARINAS**”, resultan idénticos. Nótese además que el diseño, o elemento figurativo, de ambos contiene el mismo carácter conceptual, toda vez que una embarcación y un ancla refieren en forma directa al mar, al océano y a los barcos. Adicionalmente, también hay similitud en cuanto a lo protegido por cada uno de los signos, ya que el giro comercial del signo propuesto es un establecimiento comercial *dedicado y no limitado a la venta de soluciones marinas para barcos*, mientras que el inscrito protege *servicios relacionados con barcos*, dado lo cual, indudablemente existe relación directa entre ambos, lo cual podría ocasionar confusión en los consumidores.

Así las cosas, revisado el expediente, este Tribunal toma la decisión de acoger el cotejo realizado por el Registro, confirmando lo resuelto con base en lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues efectivamente el signo propuesto no contiene los suficientes elementos que permitan dar la distintividad necesaria con respecto al inscrito.

En razón de lo expuesto, no resultan de recibo los agravios del apelante, por cuanto, se debe recordar que en los signos mixtos la parte denominativa es lo más fuerte, ya que ésta constituye su título y la forma en que será solicitado o referido por el consumidor.

Por las consideraciones expuestas, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Alejandro Pacheco Saborío**, en representación de **FACTORY DIRECT COMPANY LA, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diez minutos, siete



segundos del quince de mayo de dos mil catorce, 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 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 el señor **Alejandro Pacheco Saborío**, en representación de **FACTORY DIRECT COMPANY LA, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diez minutos, siete segundos del quince de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegando el registro del Nombre Comercial **“SOLUCIONES-MARINAS.COM (DISEÑO)”**. 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.-**

***Roberto Arguedas Pérez***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**