

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0275-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

MAVERICK YACHT HOLDINGS, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-7049

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0354-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y siete minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Alejandro Pacheco Saborío, cédula de identidad 1-1518-0020, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **MAVERICK YACHT HOLDINGS, LLC**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en 339 Regatta Bay Blvd Destin, Fl 32541, en contra de la resolución final dictada a las 15:27:35 horas del 21 de marzo de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 4 de agosto de 2021 la abogada Giselle Pacheco Saborío, cédula de identidad 1-0870-0166, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **MAVERICK YACHT HOLDINGS, LLC.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la inscripción



del nombre comercial  para proteger y distinguir un establecimiento comercial ubicado en Puntarenas, Garabito, Jacó, Herradura, 100 metros norte del puente cañablancal, fábrica de yates Maverick que fabrica y comercializa todo tipo de barcos, buques, yates, lanchas, incluyendo motores y accesorios; realiza y comercializa tours y tours de pesca deportiva; comercializa ropa y artículos deportivos, así como todo tipo de ropa y artículos de pesca.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 15:27:35 horas del 21 de marzo de 2022 y al amparo del artículo 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), denegó parcialmente la inscripción del nombre comercial solicitado, porque consideró que la confusión con el signo registrado **MAVERICK**, en clase 25 de la nomenclatura internacional, recae exclusivamente en la comercialización de ropa o todo tipo de ropa; no obstante, señaló que es procedente la coexistencia con un establecimiento comercial que fabrica y comercializa todo tipo de barcos, buques, yates, lanchas, incluyendo motores y accesorios; realiza y comercializa tours y tours de pesca deportiva; comercializa artículos deportivos y artículos de pesca.

Inconforme con lo resuelto el abogado Alejandro Pacheco Saborío, en representación de la compañía MAVERICK YACHT HOLDINGS, LLC, apeló mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 27 de abril de 2022, solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación y presentó los siguientes agravios:

-
1. Su representada busca proteger un establecimiento comercial, no busca proteger productos específicos de la clase 25 internacional.
 2. Según el principio de especialidad marcaria, al tratarse de clasificaciones totalmente diferentes, donde se protegen conceptos diferentes; al no causar confusión al público en general, se debería permitir el registro del nombre comercial solicitado.
 3. El diseño de su representada incluye un buque y un pez espada, aunque comparten la palabra “Maverick”, el consumidor promedio podría distinguir entre el establecimiento comercial de su representada y los productos de la compañía Wrangler Apparel Corp. pues tanto a nivel gráfico como ideológico se trata de conceptos con signos muy diferentes.
 4. El nombre comercial que solicita existe desde hace años en el mercado costarricense, incluso se encontraba inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual con el registro 283806, tal como consta en el certificado que adjunta.
 5. El consumidor promedio conoce los productos y servicios que se comercializan en el establecimiento y los puede diferenciar de los productos de la compañía Wrangler Apparel Corp.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

- i. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica **MAVERICK**, propiedad de la empresa WRANGLER APPAREL CORP, desde el 4 de julio de 1997 y vigente hasta el 4 de julio de 2027, registro 102600, para proteger

y distinguir en clase 25 internacional: artículos de vestir (folios 49 y 50 del expediente principal).

ii. La marca de servicios **MAVERICK SPORTFISHING, YACHT**, registro 178432, en clase 41 de la nomenclatura internacional así como la marca de fábrica y



comercio registro 283788, en clases 12, 39 y 41 son propiedad de la compañía MAVERICK YACHT HOLDINGS LLC. desde el 5 de enero de 2022 (folios 18 a 21 del expediente principal).



iii. El nombre comercial registro 283806, propiedad de la empresa MAVERICK YACHTS, S.A., cédula jurídica 3101469748, se encuentra cancelado voluntariamente desde el 22 de noviembre de 2021 (folios 22 a 23 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DE LA DISTINTIVIDAD DE LOS NOMBRES COMERCIALES. 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 Ley de marcas, con el fin de terminar si este es factible de registro.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de marcas, se define al nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.” (El subrayado no corresponde al texto original). En consecuencia, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su admisibilidad: por un lado identifica a una empresa ubicada físicamente en territorio costarricense, en el tráfico mercantil; y por otro, sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Esta definición, de carácter positivo, debe complementarse con la definición negativa del nombre comercial, conformada por las causales que lo hacen inadmisibles y que están contenidas en el artículo 65 de la Ley de marcas:

Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el 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. (El subrayado no corresponde al texto original).

De este modo, y de acuerdo con los artículos citados, se puede afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

- a) **Perceptibilidad:** capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2).
- b) **Distintividad:** capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2).
- c) **Decoro:** no ser contrario a la moral o al orden público (artículo 65).
- d) **Inconfundibilidad:** no causar confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65).

De tal suerte, al momento de ser examinado el nombre comercial que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral o calificadora.

A lo anterior ha de sumarse que los nombres comerciales que intenten ser registrados deben contener la dirección o ubicación exacta de la empresa o establecimiento, así como su giro o actividad, así el consumidor y los competidores pueda reconocerles y distinguirlos; de esta manera lo exige el Reglamento a la Ley de marcas en su artículo 42 incisos b) y c). Tal disposición implica que los nombres comerciales que se presentan para registro han de estar ubicados dentro del territorio costarricense y deben disponer de un establecimiento físico concreto en el cual efectúan su giro comercial. Sobre el particular, ver los votos 0081-2012 de las 10:10 horas del 24 de enero de 2012 y 0083-2012 de las 10:20 horas del 24 de enero de 2012, entre otros.

Con base en las consideraciones expuestas, el nombre comercial que se haya

solicitado inscribir debe analizarse a la luz de su especial naturaleza, de manera que no resulta procedente que a este tipo de signos se les pretenda aplicar las reglas de rechazo de inscripción indicadas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, como si se tratase de una marca de fábrica, de comercio o de servicios, cuando la propia legislación le otorga una normativa diferente y que debe ser acatada por el operador jurídico. Proceder de forma diferente es transgredir el principio de legalidad, el cual resulta de gran importancia para resolver este tipo de procesos.

Ahora bien, tal como lo consideró el Registro de origen, el signo solicitado solamente debe ser cotejado con la marca **MAVERICK**, inscrita en clase 25 y propiedad de **WRANGLER APPAREL CORP**, puesto que dos de los signos que originalmente señaló el registrador son propiedad de la empresa solicitante y el otro fue cancelado voluntariamente por su titular tal como se indicó en los hechos probados.

En un análisis de conjunto de los signos, desde el punto de vista gráfico o visual el



nombre comercial propuesto lo conforman las palabras MAVERICK, YACHTS, SPORTFISHING y TOURS, estas tres últimas separadas por un punto, todas escritas en color blanco, con una tipografía especial; asimismo, el signo contiene el diseño de un pez espada y la silueta de un barco, ubicados en la parte superior de la palabra MAVERICK. Por su parte, la marca de fábrica inscrita, propiedad de la empresa **WRANGLER APPAREL CORP**, está formada únicamente por el término **MAVERICK**, escrito en letra mayúscula y de color negro.


Desde esta perspectiva, a pesar de que el signo solicitado contiene la palabra MAVERICK del signo inscrito, el nombre comercial propuesto analizado en su conjunto y debido a su naturaleza jurídica, goza de la distintividad necesaria para

ser objeto de registro frente a la marca registrada; de ahí que no se genera riesgo de confusión en el consumidor, por lo que los signos pueden coexistir registralmente y en el mercado.

Desde el punto de vista fonético o auditivo, al tener el signo solicitado más elementos adicionales, su pronunciación es diferente.

En cuanto al ámbito ideológico o conceptual, el signo solicitado está formado por la expresión MAVERICK / YACHTS-SPORTFISHING-TOURS, que traducidas individualmente del idioma inglés al español significan DISIDENTE / YATES, PESCA DEPORTIVA y TOURS; como puede observarse, el único término que comparten el signo propuesto e inscrito es la palabra **MAVERICK**, que traducida del inglés al español se define como disidente o inconformista; no obstante, el signo solicitado contiene otros elementos, en particular su parte figurativa, que le confiere un significado distinto al de la marca inscrita y así será percibido por el consumidor.

Luego de la comparación de los signos en conflicto estima este Tribunal que, pese a la similitud parcial que presenta el signo solicitado (denominación MAVERICK) con el signo registrado, no es posible que el consumidor se vea confundido. La naturaleza jurídica especial y el giro comercial del nombre comercial no prevé en este caso el riesgo de confusión para el consumidor, quien al observar un local

comercial rotulado con la denominación  lo relacione con una marca como la registrada **MAVERICK**, que distingue en clase 25 artículos de vestir. En el local comercial el consumidor comprará y adquirirá una serie de productos de marcas distintas y servicios diferentes a los de la marca inscrita.

La distintividad del nombre comercial no puede ser equiparada a la distintividad de las marcas, sea la de singularizar productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, debido a que la distintividad del nombre comercial debe ser apreciada en relación con sus funciones principales, sobre todo la de identificar a una empresa en el tráfico mercantil y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Desde esta perspectiva, considera este Tribunal que el signo solicitado es susceptible de protección para todos los servicios que fue solicitado, porque no encuadra en ninguna de las causales de inadmisibilidad reguladas en el artículo 65 de la Ley de marcas. Así que lleva razón la representación de la empresa apelante, cuando manifiesta que se debería permitir el nombre comercial de su representada, porque este no causa confusión al público en general. Debido a ello, considera este órgano colegiado que debe revocarse parcialmente la resolución venida en alzada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En virtud de los argumentos y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Alejandro Pacheco Saborío, en su condición de apoderado especial de la compañía MAVERICK YACHT HOLDINGS, LLC, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:27:35 horas del 21 de marzo de 2022, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se continúe con el trámite de inscripción del



nombre comercial para proteger y distinguir un establecimiento comercial ubicado en Puntarenas, Garabito, Jacó, Herradura, 100 metros norte del puente cañablancal, fábrica de yates Maverick que fabrica y comercializa todo tipo de barcos, buques, yates, lanchas, incluyendo motores y accesorios; realiza y

comercializa tours y tours de pesca deportiva; comercializa ropa y artículos deportivos, así como todo tipo de ropa y artículos de pesca; si otro motivo ajeno al indicado no lo impidiera.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Alejandro Pacheco Saborío, en su condición de apoderado especial de la compañía **MAVERICK YACHT HOLDINGS, LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:27:35 horas del 21 de marzo de 2022, la que en este acto **se revoca parcialmente**, para que se continúe con el trámite de



inscripción del nombre comercial tal como fue solicitado. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 18/10/2022 11:03 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/10/2022 08:51 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 24/10/2022 04:19 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 18/10/2022 11:04 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 18/10/2022 02:00 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22