
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0305-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “MARTIN”

**DR. MARTENS” INTERNATIONAL TRADING GMBH Y “DR. MAERTENS”
MARKETING GMBH, apelantes**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-1114)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0388-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas y diecinueve minutos del trece de setiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, cédula de identidad número 1-0785-0618, abogada, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de las empresas **DR. MARTENS INTERNATIONAL TRADING GMBH**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Ahornstrasse 8a, D-82166 Grafelfing y **“DR. MAERTENS” MARKETING GMBH**, sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Alemania, domiciliada en An Der ach 3, D-82402, Seeshaupt., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:50:16 del 17 de mayo de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María Vargas Uribe, de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de las empresas **DR. MARTENS "INTERNATIONAL TRADING GMBH, y DR. MAERTENS MARKETING GMBH**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "**MARTIN**" para proteger en clase 25 internacional: calzado, botas, sandalias, zapatos, cañas de botas, plantillas, herrajes para el calzado, suelas para calzado, plantillas para calzado.

En resolución dictada a las 11:50:16 del 17 de mayo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca por derecho de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por encontrarse inscrito el nombre comercial **SAN MARTIN**.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada especial de las compañías **DR. MARTENS "INTERNATIONAL TRADING GMBH, y DR. MAERTENS MARKETING GMBH**, presenta recurso de apelación contra la resolución relacionada mediante escrito presentado el día 24 de mayo de 2022 y manifestó como agravios lo siguiente:

1.- Se trata de una marca y un nombre comercial, entre los que existen diferencias sustanciales. La marca solicitada es MARTIN en clase 25 y el nombre comercial es SAN MARTIN que se dirige a proteger un establecimiento para la venta y distribución de calzado en todas sus líneas. El nombre comercial no va a ser afectado por la inscripción del signo MARTIN, ya que este va a proteger productos que son fabricados, manufacturados y distribuidos alrededor del mundo por su representada, en tanto el nombre comercial protege un establecimiento comercial, no la comercialización de productos.

2.- El Registro debió permitir la publicación del edicto en el Diario Oficial La Gaceta para esperar los dos meses de la oposición, ya que no existe conflicto en vista que el nombre comercial protege el establecimiento en sí, en tanto que la marca protege productos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, la existencia del siguiente signo distintivo inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual:

1.- Nombre comercial: SAN MARTIN, registro 106355, para proteger y distinguir un establecimiento dedicado a la venta y distribución de calzado en todas sus líneas. Ubicado en Grecia, Alajuela, frente al costado este del Mercado Municipal. Titular: THELMA LIZANO BOGANTES. Inscrito el 23 de febrero de 1998. (Folios 3 y 4 del expediente administrativo):

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter relevantes para la resolución del presente asunto.

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. SOBRE EL COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos d) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios

que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

[...]

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza como herramienta el cotejo entre los signos, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y el signo registrado. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con el inscrito, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que:

el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, [...]. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual [...]. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo. *Voto 135-2005*. Resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. De esta manera, la marca propuesta

y el nombre comercial inscrito son los siguientes:

Marca solicitada

MARTIN

Clase 25: calzado, botas, sandalias, zapatos, cañas de botas, plantillas, herrajes para el calzado, suelas para calzado, plantillas para calzado.

Nombre comercial inscrito

SAN MARTIN

Para proteger y distinguir un establecimiento dedicado a la venta y distribución de calzado en todas sus líneas. Ubicado en Grecia, Alajuela, frente al costado este del Mercado Municipal.

De conformidad con el cotejo realizado y analizando los signos en su conjunto, se denota que a nivel gráfico tanto el solicitado como el signo inscrito, tienen en su estructura gramatical la palabra “**MARTIN**”, sin embargo, el nombre comercial inscrito se compone de otros elementos como lo es la palabra “**SAN**”.

Vista la anterior comparación, este Tribunal no avala el análisis que realiza el Registro de primera instancia, ya que basa su fundamentación, en el uso de la palabra “**MARTIN**” en el signo solicitado y que también la tiene el nombre comercial inscrito y de ahí concluye que “*consiste en la denominación preponderante de la marca registrada*”. Ante todo, debe indicar este Tribunal que el signo inscrito se refiere a un nombre comercial y no a una marca, y que el elemento preponderante de ese nombre comercial es el conjunto del signo en su totalidad, que se compone

de dos palabras, sea **SAN MARTIN**, lo cual crea una diferencia entre los signos y no corresponde realizar un análisis basado en la división del conjunto, siendo las palabras que conforman ese signo son los elementos fundamentales que le dan identidad, distintividad y lo caracterizan de una forma exclusiva identificando en este caso, un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de calzado en todas sus líneas, con una ubicación en Grecia, Alajuela, frente al costado este del Mercado Municipal.

De lo anterior se destaca que el nombre comercial cumple diversas funciones específicas dentro del mercado, Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo, las resume: 1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. [Guerrero Gaitán, Manuel, El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, pág. 265]

De esta forma, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su naturaleza:

- Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.
- Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas, se define al nombre comercial como: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado [subrayado nuestro]. Obsérvese la diferencia con una marca que es la identificación de productos en el mercado. De esta forma la conformación gráfica de los signos en pugna plantea una discrepancia en la pronunciación de los signos muy evidente, ya que la vocalización en conjunto

de estos no va a permitir que se genere riesgo de confusión alguno, aunado a que la marca va a proteger un establecimiento comercial, esta diferencia es la que hace que lo pedido pueda acceder a la publicidad registral.

Por lo anterior, contrario a lo dispuesto por el Registro de primera instancia este Tribunal acoge los agravios del apelante en cuanto a que la marca solicitada sí tiene aptitud distintiva. Según el análisis anterior los signos presentan más diferencias que semejanzas y siendo que el signo solicitado contiene diferencias con el inscrito que son valorables, además de sus funciones muy específicas como se analizó a lo largo de esta resolución, se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:50:16 del 17 de mayo de 2022, para que se continúe con el procedimiento de inscripción si otro motivo ajeno al indicado no lo impide.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba no se configura en el presente caso dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico y fonético entre los signos cotejados, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de las empresas **DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH**, y **"DR. MAERTENS" MARKETING GMBH**, contra la resolución de las 11:50:16 del 17 de mayo de 2022, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que en este acto se **REVOCA**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio **"MARTIN"** para

proteger en clase 25 internacional: calzado, botas, sandalias, zapatos, cañas de botas, plantillas, herrajes para el calzado, suelas para calzado, plantillas para calzado, si otro motivo no lo impidiera. 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 dejarán 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: 08/11/2022 08:58 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/11/2022 08:09 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 07/11/2022 03:38 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 07/11/2022 03:58 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/11/2022 03:54 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33