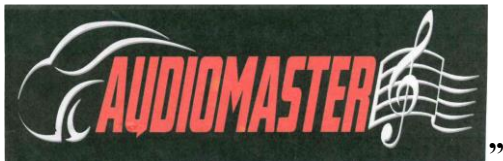


RESOLUCION DEFINITVA

Expediente 2017-0132-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción del nombre comercial “



AUDIOMASTERS.CR S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados 2015-7449 y 2015-7461)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0450-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del siete de setiembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por la señora **Fidelina Vega Vega**, mayor de edad, soltera, vecina de Alajuela, portadora de la cédula de identidad número 8-051-0193, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **AUDIOMASTERS.CR SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-469927, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:38:39 horas del 7 de noviembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 3 de agosto de 2015, el señor **Kenneth Rodolfo Castro Sánchez**, mayor de edad, casado una vez, portador de la cédula de identidad número 1-1112-471, vecino de

Pérez Zeledón, en su condición personal presentó solicitud de inscripción del nombre comercial “



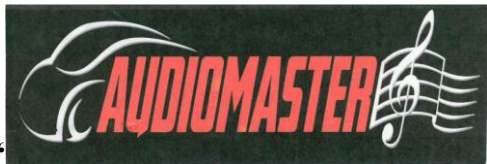
” tramitada bajo el expediente número 2015-7449, para proteger y distinguir “*un establecimiento comercial dedicado a la venta de instrumentos musicales alarmas para autos, radios de autos, parlantes, pantallas y video, cables, sistemas de seguridad para empresas, luces y accesorios para autos. Ubicado en Villa Ligia contiguo a Coopemadereros, frente a la carretera Interamericana Pérez Zeledón*”.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 29 de octubre de 2015, la señora **Fidelina Vega Vega**, de calidades antes indicadas, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **AUDIOMASTERS.CR SOCIEDAD ANÓNIMA**, planteó oposición contra la solicitud de registro del nombre comercial antes citado, basada en el uso anterior de la marca de servicios “**AudioMasters**”, que la ha utilizado en el comercio costarricense, así como la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre éstos, y el posible riesgo de confusión y asociación entre los signos que nos ocupan. Como fundamento legal de su oposición cita que impere la justicia social, la buena fe y el reconocimiento de su derecho, que se inscriba su marca, ya que la inobservancia de ese derecho, por su trayectoria, solidez, responsabilidad y el reconocimiento de su empresa a nivel nacional, por los años de existir en el país, lo que causa un grave daño de carácter económico.

TERCERO. Que en fecha 3 de agosto de 2015, la señora **Fidelina Vega Vega**, de calidades y en su condición ya indicada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**AudioMasters**”, tramitada bajo el expediente 2015-7461, para proteger y distinguir: “*servicios de reparación, de instalación de cámaras y videos*”.

CUARTO. Que publicados los edictos de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 3 de mayo de 2016, el señor **Kenneth Rodolfo Castro Sánchez**, de calidades

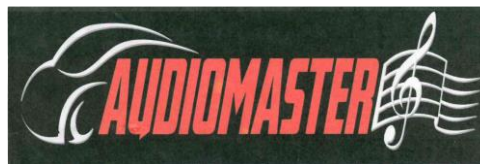
antes indicadas y en su condición personal, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca de servicios antes citada, basada en la prelación y un mejor derecho del nombre comercial



”, que lo ha utilizado en el comercio costarricense, así como la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre éstos, y el posible riesgo de confusión y asociación entre los signos que nos ocupan. Como fundamento legal de su oposición cita los artículos 8, 67, 87, 88, 94 y concordantes de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978 y los artículos 22, 41, 44, 55, 67, 57 y concordantes de su Reglamento.

QUINTO. Que mediante resolución de las 09:46:47 horas del 27 de setiembre de 2016 el Registro de Propiedad Industrial resolvió tramitar en forma conjunta los expedientes número 2015-7449 y 2015-7461 antes citados.

SEXTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:38:39 horas del 7 de noviembre de 2016, dispuso: “... *I- No se reconoce el uso anterior alegado por parte de la empresa **AUDIOMASTERS CR SOCIEDAD ANÓNIMA**, así como tampoco el uso anterior alegado por el señor **KENNETH RODOLFO CASTRO SÁNCHEZ**. II- Se deniega la oposición presentada por **AUDIOMASTERS CR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la*



*solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado por **KENNETH RODOLFO CASTRO SÁNCHEZ**, en su condición personal, bajo el expediente 2015-7449 la cual en este acto se acoge, III- Se declara con lugar la oposición presentada por **KENNETH RODOLFO CASTRO SÁNCHEZ**, en su condición personal, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**AUDIOMASTERS**” solicitada por **AUDIOMASTERS CR SOCIEDAD ANÓNIMA**, bajo el expediente 2015-7461, la cual en este acto se deniega, acumulado en el presente proceso. ...”.*

SÉTIMO. Que mediante escrito presentado en fecha 7 de diciembre de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora **Fidelina Vega Vega**, en su condición de apoderada de la empresa **AUDIOMASTERS.CR S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución anterior, expresando agravios, siendo que el recurso de revocatoria fue rechazado por el Órgano a quo, razón por la cual conoce este Tribunal de alzada del recurso de apelación interpuesto.

OCTAVO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números **2015-7449 y 2015-7461**, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada fue sustentada en el uso anterior de la marca de servicios como lo establece específicamente ese artículo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge el hecho que como probado indicó el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada y se enlista un hecho más con influencia para la resolución de este proceso:

2. La prelación de la solicitud de inscripción del nombre comercial “

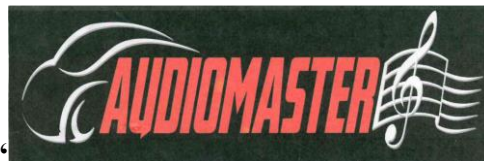


” tramitada bajo el expediente número 2015-7449, y

presentada al Registro el 03 de agosto de 2015, a las 10:10:04 horas, propiedad del señor **Kenneth Rodolfo Castro Sánchez**, sobre la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**AudioMasters**”, tramitada bajo el expediente 2015-7461, y presentada al Registro el 03 de agosto de 2015, a las 12:26:18 horas, propiedad de la empresa **AUDIOMASTERS.CR S.A.**

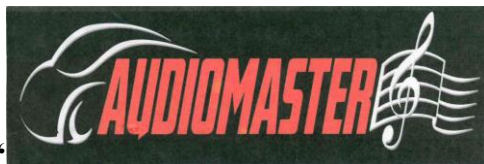
TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados, los siguientes:

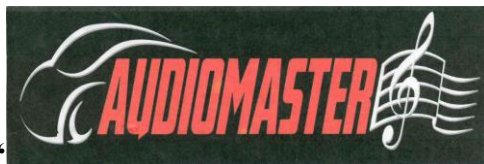
1.- El uso anterior en el comercio nacional de la marca de servicios “**AudioMasters**”, propiedad de la empresa **AUDIOMASTERS.CR S.A.**



2.- El primer uso en el comercio del nombre comercial “**AudioMasters**”, propiedad del señor **Kenneth Rodolfo Castro Sánchez**.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LOS APELANTES. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizada la normativa y doctrina, consideró que no se demostró el uso anterior de la marca de servicios “**AudioMasters**” por parte de la apoderada de la empresa **AUDIOMASTERS.CR S.A.**; por lo que *rechazó la oposición incoada* por la señora **Fidelina Vega Vega**, y *acogió* la solicitud de inscripción del nombre



comercial “”, solicitada por el señor **Kenneth Rodolfo Castro Sánchez**, en su condición personal, por derecho de prelación. Asimismo, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**AudioMasters**”, tramitada bajo el expediente número 2015-7461, por presentar semejanza gráfica, fonética e ideológica con el nombre comercial



“”.

Al respecto el Registro manifestó lo siguiente, que vale la pena citar:

“... este Registro considera que una prueba es pertinente y útil cuando sea conducente a la comprobación de lo que se pretende en el mismo, a través de su proposición y práctica, que no es otra cosa, que lograr la convicción del juzgador sobre los hechos controvertidos, oportunamente introducidos por las partes en el proceso. Una prueba se admite no solamente cuando se pretende acreditar a través de ella, un hecho que tiene que ver con el proceso; entonces, podríamos considerar que uno de los requisitos principales para la pertinencia, utilidad y legalidad de un determinado medio de prueba, es la aptitud de dicha prueba para formar la debida convicción del juzgador, a fin de tomar una decisión sobre el conflicto en cuestión. La documentación aportada no posee una adecuación o idoneidad como medio probatorio para poder demostrar el hecho integrante del tema considerado, sea el uso anterior, alegado por la empresa AudioMasters CR S.A.

En consecuencia de la prueba aportada no es posible verificar el uso efectivo de la marca de servicios perteneciente a la empresa oponente, con el material probatorio aportado no se demuestra el uso real y efectivo de los signos oponente en el mercado conforme a los parámetros establecidos por el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

...

*Al realizar el cotejo marcario se observa que gráfica, fonéticamente e ideológicamente los signos solicitados guardan una identidad y puede confundir al consumidor promedio, más aún que los servicios y giro comercial se relacionan (**reparación, de instalación de cámaras y videos vs venta de pantallas y video**); es claro que el consumidor podría confundirse sobre el verdadero origen de los servicios....*

*Así, podemos ver que el signo **AUDIOMASTERS**, expediente 2015-7461 protege y distingue “Servicios de reparación, de **instalación de cámaras y videos**”. Mientras tanto, el nombre comercial solicitado bajo el expediente 2015-7449 es para proteger “un establecimiento comercial dedicado a la venta de instrumentos musicales alarmas para autos, radios de autos, parlantes, **pantallas y video**, cables, sistemas de seguridad para empresas, luces y accesorios para autos”. De la anterior información, resulta evidente que entre los signos en conflicto existe una estrecha relación que hace posible el riesgo de confusión para el consumidor, en el tanto el cotejo marcario de los mismos nos arroja identidad entre ellos.*

*Al favorecer la prelación del nombre comercial **AUDIOMASTER (diseño)** bajo el expediente 2015-7449, no es posible el registro de la marca de servicios solicitada por la empresa oponente **AUDIOMASTERS CR SOCIEDAD ANÓNIMA** bajo el expediente 2015-7461, esto por cuanto **AUDIOMASTERS CR SOCIEDAD ANÓNIMA** no logró demostrar el uso anterior de su signo. Asimismo, fue la fecha de presentación de los signos la que determinó a quien correspondió el mejor derecho, en este caso a la solicitud de inscripción del nombre comercial “**AUDIOMASTER (DISEÑO)**”, bajo el expediente 2015-7449 presentado por Kenneth Rodolfo Castro Sánchez, en su condición personal. ...”.*

Por su parte, la representante de la empresa recurrente, alega puntualmente como agravios los

siguientes:

- 1- Que el nombre comercial es “AUDIOMASTERS”, el cual nació con la inscripción de la sociedad AUDIOMASTERS S.A., hace más de diez años. Alega la antigüedad y la legalidad del nombre comercial así como la notoriedad vigente a nivel comercial que posee la empresa. Manifiesta que el nombre lo tiene la sociedad que está debidamente registrada y ejerce dentro del comercio. Opone el artículo 47 de la Constitución Política y los artículos 5, 24, 234 y 242 del Código de Comercio.
- 2- Continúa manifestando, que el Registro de la Propiedad Industrial no hizo una valoración correcta de la prueba con la cual se demuestra el mejor derecho que tienen sobre el signo que nos ocupa, existiendo un uso anterior del mismo y por ende un derecho de prelación, acorde con la legislación marcaria.
- 3- Concluye que de conformidad con la legislación en materia de propiedad industrial se debe proteger el derecho previo con el que cuenta, por lo que el nombre comercial solicitado presenta semejanza gráfica, fonética e ideológica con la marca utilizada con anterioridad, por lo que se debe denegar su registro e inscribir la marca utilizada con anterioridad.

QUINTO. MARCO NORMATIVO. Resulta de vital importancia fijar la normativa aplicable al caso que se analiza sobre los temas de **la prelación y el primer uso en el comercio**, en lo que se refiere específicamente a **“nombres comerciales”**, en virtud de que es la solicitud de un nombre comercial la que da origen al expediente que nos ocupa, sin dejar de lado, la aplicación de dichas figuras a las marcas por ser el oponente además en este expediente, el solicitante de una marca, alegando su uso anterior y el derecho de prelación.

Entre otros signos distintivos que protege la normativa marcaria, se encuentran los nombres comerciales regulados en los artículos 64 a 69 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978. En el artículo 68 de dicha Ley, se establece que el procedimiento de registro de un nombre comercial, su modificación y anulación se hará siguiendo los procedimientos establecidos para el

registro de las marcas. De esta forma se puede indicar que las figuras del “**derecho de prelación y el uso anterior**”, regulados en el Capítulo de las marcas en general, es aplicable no solo a las marcas propiamente dichas, sino también para los nombres comerciales.

En esta conceptualización contribuye también la aplicación directa del objeto de la citada Ley regulado en su artículo 1°, el que reza:

*“**Artículo 1.- Objeto.** La presente ley tiene por objeto 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. [...]”*

Lo anterior en concordancia con el artículo 41 del Reglamento a Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que literalmente establece:

*“**Artículo 41.- Régimen aplicable.** Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.”*

Asimismo, se deben citar los artículos 4 inciso a) y 8 incisos c) y d) de la citada Ley de Marcas.

*“**Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca.** La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas: a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el

registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. **Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.** ...”. (el subrayado destacado en negrita es nuestro)

“**Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros: ...
c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso. 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. ...” (el subrayado destacado en negrita es nuestro)

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema del uso anterior manifiesta lo siguiente:

“... El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. ...

Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que

prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”.

*Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. ...” (Otamendi, **Derecho de Marcas, Tercera Edición ampliada y actualizada, 1999: pág. 142).***

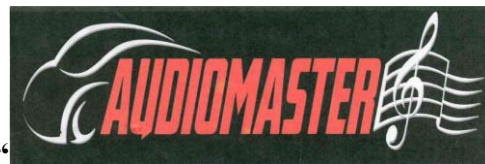
Siguiendo ese desarrollo normativo, este Tribunal considera que el uso anterior de las marcas o ese primer uso en el comercio para los nombres comerciales que señalan los incisos c) y d) del artículo 8 antes transcritos, se debe concordar con el artículo 64 de la Ley de Marcas que establece:

“Artículo 64.- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa”.

De lo anterior se desprende que ese primer uso del nombre comercial, al igual que para las marcas, se debe demostrar que fue dentro del territorio nacional.

De acuerdo al marco normativa expuesto, se comenzará a desarrollar el estudio de este proceso con el análisis del primer uso en el comercio del nombre comercial solicitado por el señor **Kenneth Rodolfo Castro Sánchez** y de la marca solicitada por la aquí apelante la señora **Fidelina Vega Vega**, y si demuestra ese primer uso la aplicación del derecho de prelación que este conlleva.

SEXTO. SOBRE EL PRIMER USO EN EL COMERCIO, EL USO ANTERIOR Y EL DERECHO DE PRELACIÓN DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En lo que respecta al



primer uso en el comercio del nombre comercial “**AUDIOMASTER**”, propiedad del señor **Kenneth Rodolfo Castro Sánchez**, debe quedar claro, que el nombre comercial es una figura utilizada en el ámbito empresarial, para identificar una empresa o un establecimiento comercial. Se indica expresamente en el artículo 64 antes transcrito, que el nombre comercial nace con el primer uso en el comercio y finaliza con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa. Existe una conexión de dicha figura con la existencia de una empresa con un representante legal nombrado en Costa Rica o de un local o establecimiento comercial en el territorio nacional, mediante el cual se ofrecen los productos o se prestan los servicios conforme al giro comercial que se tenga. En razón de esto, es criterio de este Tribunal que el señor **Castro Sánchez** no demostró en autos el primer uso en el comercio del nombre comercial solicitado sobre la marca propiedad de la empresa **AUDIOMASTERS.CR S.A.**, más si, el derecho de prelación que tal y como lo indicó el Registro se debe atender a uno de los supuestos que se extraen del artículo 4 de la Ley de Marcas, sea: uso anterior del signo, fecha y hora de presentación, este último conocido como la prioridad registral, “primero en tiempo primero en derecho” y que como bien fue resuelto por el órgano a quo quien primero presentó la solicitud del signo “**AUDIOMASTER**”, fue el señor **Kenneth Rodolfo Castro Sánchez**, en su condición personal, con fecha 03 de agosto de 2015 a las 10:10:04 horas; razón por la cual, le favorece el derecho prelación, por fecha y hora establecido en el artículo 4 de nuestra Ley de Marcas, ya que la solicitud de la empresa apelante **AUDIOMASTERS.CR SOCIEDAD ANÓNIMA**, fue presentada en fecha 03 de agosto de 2015 a las 12:26:18 horas, siempre y cuando como bien lo señaló el Registro se tenga claro que este principio en materia marcaria cede ante la demostración de un primer uso en el comercio de un nombre comercial o el uso anterior de una marca en el comercio, ambos sujetos al principio de territorialidad, supuestos que en el caso de autos no fueron comprobados por las partes involucradas, por lo que el presente asunto se resuelve por una simple prelación.

En este mismo orden de ideas, y de conformidad con el análisis expuesto y aplicado al caso concreto, este Tribunal avala el criterio del Registro al considerar que la empresa apelante **AUDIOMASTERS.CR S.A.** no logró demostrar fehacientemente el uso anterior en el comercio nacional de la marca de servicios “**AudioMasters**”, de conformidad con lo establecido en los artículos 4, 8 inciso c) y 40 de la Ley de Marcas. De la prueba aportada, sea:

- Páginas electrónicas y páginas de Facebook de la empresa AUDIOMASTERS.CR S.A. (folios 11 a 13).
- Fotocopia de derechos de circulación de vehículos de las empresas AUDIOMASTERS.CR S.A., Grupo Latino de Radiodifusión Costa Rica S.A, y Gear Cody (folios 14 a 17).
- Personería Jurídica de la sociedad AUDIOMASTERS.CR (folios 18 a 19, de 27 a 28 y de 152 a 154).
- Página de Facebook de la empresa AUDIOMASTERS.CR S.A. (folio 20)
- Fotos de vehículos (folios 21 a 26).
- Acta de constitución de la empresa AUDIOMASTERS.CR S.A. (folios 29 a 38 y fotocopia 148 a 151).
- Fotocopia de Oficios del Instituto Nacional de Seguros, fotocopia de informe de recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud de Dirección de Rectoría de la Salud de Nicoya (fotocopia del permiso de funcionamiento de Nosara) (folios 155 a 159).
- Fotos de vehículos y fotocopia de depósitos de la empresa AUDIOMASTERS.CR S.A. a través del Banco Nacional (folios 160 a 163).

A criterio de este Tribunal, como bien fue analizado por el Registro de la Propiedad Industrial, con la prueba aportada no es posible verificar el uso anterior de la marca de servicios “**AudioMasters**” perteneciente a la empresa apelante **AUDIOMASTERS.CR S.A.** ya que esta no demuestra el uso real y efectivo del signo en el mercado costarricense acorde con los parámetros establecidos en el

artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, más bien se refiere a la sociedad **AUDIOMASTERS.CR S.A.**, pero de modo alguno a la marca de servicios que se pretende inscribir “**Audio Masters**”. El uso de una marca se comprueba principalmente con facturas de comercialización que induzcan expresamente que la marca está siendo objeto del tráfico mercantil. Obsérvese que las páginas constantes a folios 11 al 13 y 20, no son indicativas de un uso, sólo le otorga al consumidor una simple información estática que de modo alguno refiere al dinamismo del comercio, concretamente compra y venta de los servicios que protege la marca pretendida.

Desde esa óptica también, se analizan las fotocopias de los derechos de circulación de los vehículos propiedad de la empresa **AUDIOMASTERS.CR S.A.**, la personería jurídica de esa empresa y su acta constituya, así como, las fotocopias de los oficios del Instituto Nacional de Seguros y los informes de recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social. Estos documentos no revelan en forma fehaciente el uso de la marca dentro del comercio, que como se indicó, supone un tráfico mercantil de esos servicios, sea la inserción en el comercio del signo que se discute. En otras palabras, la comprobación idónea de que los usuarios reciban los servicios que protege la marca.

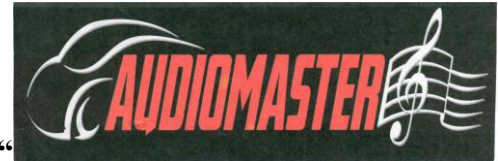
Este Tribunal considera que al no haberse demostrado por parte de la empresa apelante el uso anterior de la marca alegada, ya que las pruebas aportadas “**no lo demuestran de manera real y efectiva**”, por lo que no son suficientes para acreditar el uso anterior. Además, el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, salvo que se demuestre que la marca es notoria, lo cual no hizo tampoco la aquí apelante. Por ende, la situación se resuelve por una simple prelación de la marca solicitada por encima de la oponente.

Partiendo de lo anterior, se considera que el señor **Kenneth Rodolfo Castro Sánchez**, lleva razón al indicar que goza de un derecho de prelación sobre el signo distintivo “



”. Del expediente se desprende la existencia de la prueba

idónea que le da el derecho de prelación del uso del signo en discusión, al haber presentado primero



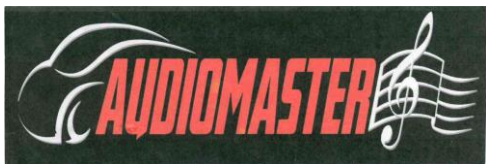
en tiempo la solicitud de inscripción del nombre comercial “
”.

De esta forma queda demostrada, la prelación de la solicitud de inscripción del nombre



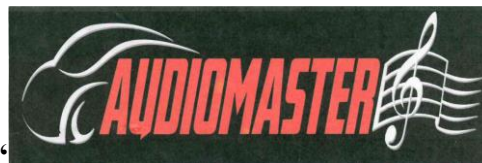
comercial “
” tramitada bajo el expediente número 2015-7449, y presentada al Registro el 03 de agosto de 2015, a las 10:10:04 horas, propiedad del señor **Kenneth Rodolfo Castro Sánchez**, sobre la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**AudioMasters**”, tramitada bajo el expediente 2015-7461, y presentada al Registro el 03 de agosto de 2015, a las 12:26:18 horas, propiedad de la empresa **AUDIOMASTERS.CR S.A.**, lo que la hace merecedora para que le sea otorgado, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la protección y la exclusividad sobre el nombre comercial.

SETIMO. IMPROCEDENCIA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “Audio Masters” A FAVOR DE LA EMPRESA AUDIOMASTERS.CR S.A. Finalmente, tomando en consideración lo expuesto, resulta claro que al realizar un cotejo y analizar los signos enfrentados, surge un elemento que provoca confundibilidad, ya que son signos similares en grado de identidad en su parte denominativa, donde el factor tópico preponderante se constituye en el término “**AUDIOMASTER**”, propiciándose un riesgo de confusión tanto directo como indirecto en el consumidor medio, al pretenderse inscribir una marca que protege y distingue, servicios relacionados íntimamente con el giro comercial del nombre comercial “



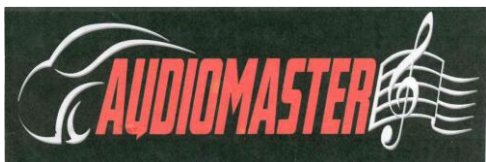
”, que como quedó comprobado goza de un derecho de prelación, en las condiciones ya analizadas y supra indicadas.

Así las cosas, deviene evidente la identidad entre los signos en conflicto tanto gráfica, fonética e ideológicamente, dado que el signo “**AudioMasters**” que se pretende inscribir por parte de la empresa **AUDIOMASTER.CR S.A.**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue



distintividad sobre el nombre comercial “**AUDIOMASTER**”, circunstancia que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios de la marca oponente “*servicios de reparación e instalación de cámaras y videos*” y el giro de la empresa solicitante “*un establecimiento comercial dedicado a la venta de instrumentos musicales alarmas para autos, radios de autos, parlantes, pantallas y video, cables, sistemas de seguridad para empresas, luces y accesorios para autos. Ubicado en Villa Ligia contiguo a Coopemadereros, frente a la carretera Interamericana Pérez Zeledón*”.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que debe confirmarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, misma que resulta acertada en todos sus fundamentos, ya que la apelante no comprobó el uso anterior de la marca “**AudioMasters**” en Costa Rica, ni esta goza del status de notoriedad, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico. Por su parte, se tiene al señor **Kenneth Rodolfo Castro Sánchez** solicitante del nombre comercial “



”, con derecho de prelación sobre este signo distintivo, al

haber presentado su solicitud, con hora anterior a la de la apelante para su respectiva inscripción en nuestro país.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Fidelina Vega Vega**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **AUDIOMASTERS.CR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:38:39 horas del 7 de noviembre de 2016, la cual se confirma en todos sus extremos. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**