

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0626-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “GUARDA MUEBLES (DISEÑO)”**

**E PACKAGE EXPRESS S.A, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 130-2013)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## **VOTO N° 0334-2014**

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas cinco minutos del veintidós de abril de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderado especial de la empresa **E PACKAGE EXPRESS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintitrés minutos con cincuenta y dos segundos del trece de agosto de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 10 de enero 2013, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderado especial de la empresa **E PACKAGE EXPRESS S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Curridabat, contiguo a Multiplaza del Este, San José, Costa Rica, solicitó el registro de la marca de servicio **“GUARDA MUEBLES (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: **“Servicios de custodia,**

*almacenamiento y administración de muebles.”*

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las catorce horas, veintitrés minutos con cincuenta y dos segundos del trece de agosto de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) **Rechazar la solicitud de inscripción (...).**”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la representante de la empresa **E PACKAGE EXPRESS S.A**, interpuso para el día 19 de agosto de 2013, recurso de revocatoria y apelación en contra de la resolución final antes referida.

**CUARTO:** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, diez minutos con treinta y tres segundos del veintitrés de agosto de dos mil trece, resolvió; “(...) **Declara sin lugar el Recurso de Revocatoria. (...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo (...).**”

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el siguiente signo marcario:



- **Nombre comercial:** “**GUARDAMUEBLES S.A**”, registro número **51517**, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **GUARDAMUEBLES S.A**, inscrito desde el **25 de enero de 1977**, para proteger y distinguir: *“Prestación de servicios de almacenaje y bodegaje de muebles y toda clase de efectos personales, así como las bodegas de la compañía y oficinas de la misma.”* (v. f. 08)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial “GUARDAMUEBLES (DISEÑO)” propuesto por la empresa E PACKAGE EXPRESS S.A, en virtud de que, dada su conformación, carece de actitud distintiva al no poder identificar y diferenciar el local comercial frente a su giro comercial, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de esta. Asimismo, con relación al traspaso solicitado bajo anotación número 2-82833 por la empresa solicitante E PACKAGE EXPRESS S.A a favor de MUDANZAS MUNDIALES S.A, cabe advertir que no tiene ninguna relación con el nombre comercial inscrito bajo la denominación “GUARDAMUEBLES S.A” bajo registro número 51517, propiedad de la empresa GUARDAMUEBLES S.A.

Por su parte, el representante de la empresa **E PACKAGE EXPRESS S.A**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó, que el signo propuesto por su representada es perfectamente registrable y reúne los requisitos necesarios de distintividad. Por lo que solicita reconsiderar el criterio vertido y aceptar la solicitud de inscripción para no lesionar los derechos de su representada.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre éstos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 41 de su Reglamento, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, cuando por su naturaleza, los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, sean semejantes o relacionados debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se soliciten para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Así las cosas, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de



confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico y pretendan proteger productos similares o relacionados.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario, debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los adquirentes del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, 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 dar énfasis a 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 hubiere entre ellos, método que está regulado en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros signos Distintivos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que este procedimiento se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial queda evidenciado, que la solicitud de la marca de servicios **“GUARDA MUEBLES (DISEÑO)”** solicitado y las marcas inscritas bajo la denominación **“GUARDAMUEBLES S.A”** visible a folio 08 del expediente de marras son casi idénticas, por lo que ello evidentemente inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual, auditivo e ideológico.**

Obsérvese, que al contener los signos cotejados una estructura gramatical idéntica, induce no solo a que sean semejantes, sino que a nivel auditivo al pronunciarlas fonéticamente suenen de manera idéntica, y de esa misma manera será percibido por el consumidor. Por lo que de ingresar la marca solicitada al ámbito comercial, el consumidor las va a relacionar dentro de la misma línea de servicios, que ofrece el signo inscrito, situación que va a

producir a diferencia de lo que estima el recurrente, un riesgo de confusión con respecto al nombre comercial inscrito ya que se pretende la protección y comercialización de servicios relacionados con la misma actividad mercantil que ejerce el signo inscrito, sea, servicios de almacenaje y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría será inevitable, lo cual lesionaría los derechos de su titular.

Aunado a ello, teniendo presente que los signos contrapuestos son similares y que su objeto de protección se encuentra relacionado, comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por él *a quo* en la resolución venida en Alzada, por cuanto al realizar el cotejo marcario se denota que los signos presentan más similitudes que diferencias y por ello es evidente que pueden causar confusión en el consumidor, al no existir suficientes elementos que permitan identificar e individualizar los servicios de un empresario respecto de los ofrecidos por el otro. De tal forma que, para el caso bajo examen siendo que lo que se pretende registrar es una marca de servicios, se debe proceder con el rechazo conforme lo dispone el artículo 2, 8 incisos a), b) y d) y 65° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el 41 de su Reglamento.

Por las consideraciones dadas lo procedente es declara sin lugar el recurso de apelación presentado por La Licenciada **Marianella Arias Chacón**, apoderado especial de la empresa **E PACKAGE EXPRESS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintitrés minutos con cincuenta y dos segundos del trece de agosto de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**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 interpuesto por La Licenciada **Marianella Arias Chacón**, apoderado especial de la empresa **E PACKAGE EXPRESS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintitrés minutos con cincuenta y dos segundos del trece de agosto de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud de la marca de servicios “**GUARDAMUEBLES S.A (DISEÑO)**” en **clase 39** internacional. 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.-**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Katty Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**

---