

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1197-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “TRANSOCEAN AGENCY GROUP”

TRANSOCEAN AGENCY GROUP TAG, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10235-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 648-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del veintinueve de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Miguel Ángel Mena Chaves**, mayor, casado, filósofo, vecino de San José, con cédula de identidad 2-268-143, en su condición de apoderado especial de la empresa **TRANSOCEAN AGENCY GROUP TAG, S.A.**, sociedad costarricense, con cédula jurídica 3-101-639540, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintisiete minutos, treinta y dos segundos del seis de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de octubre de dos mil once, **Miguel Angel Mena Chaves**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción del nombre comercial **“TRANSOCEAN AGENCY GROUP”**, indicando que su traducción es **“GRUPO DE AGENCIAS TRANSOCEÁNICAS”**, para proteger y distinguir *“Un establecimiento comercial dedicado a la prestación y ofrecimiento de servicios de Agencia Naviera, empresa que brindará tales servicios desde tierra como representante de Líneas Navieras de carga o pasajeros*

extranjeros, brindando los servicios de asistencia en el puerto”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, veintisiete minutos, treinta y dos segundos del seis de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Mena Chaves**, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

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 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Alvarado Miranda, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** La inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del nombre comercial “**REPRESENTACIONES TRANSOCENAICAS S.A.**” bajo el Registro No. 41258, a nombre de la empresa **REPRESENTACIONES TRANSOCEANICAS S. A.** desde el 10 de agosto de 1970, para proteger y distinguir “*Toda clase de actividades comerciales encaminadas a la representación de toda clase de empresas de transportes marítimo, terrestre o aérea*”, en Clase 49 internacional, (Ver folio 38).

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, una vez realizado el cotejo del nombre comercial solicitado y el inscrito a nombre de la empresa Representaciones Transoceánicas S. A., en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concluye que el signo propuesto busca proteger un giro comercial directamente relacionado con el protegido por el inscrito. Aunado a ello, el signo solicitado es inadmisibile por derechos de terceros, por cuanto se encuentra contenido en el segundo, existiendo entre ellos una identidad tal que puede producir confusión en el consumidor al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, en razón de lo cual no es posible su coexistencia registral.

Inconforme el representante de la empresa recurrente, tanto en el escrito de interposición del recurso, como en el que contesta la audiencia conferida por este Tribunal, alega que los estudios de forma y de fondo se realizaron y se le autorizó a publicar el edicto, el cual fue publicado y una vez transcurrido el plazo concedido no se presentó ninguna oposición. No obstante, posteriormente, el 20 de agosto de 2012 se procedió a un nuevo análisis y se le indicó la existencia de un signo similar. Agrega que, si bien la norma faculta a la administración a efectuar enmiendas en cualquier fase del proceso, sí se denota una falta de criterio y de análisis por parte del Registro, ya que tal elemento debió evidenciarse en la parte inicial del proceso y no después de haber invertido no solo tiempo, sino también el dinero de la publicación. Afirma que es consciente que con dicha publicación y lo avanzado del proceso, no se asumieron derechos de registro o una expectativa de registro de su parte, pero sí un derecho de respuesta en cuanto al tiempo y dinero perdidos y una explicación del porqué del análisis inicial no arrojó tal similitud marcaria y el hecho que; pese a la publicación, el



titular de la marca registrada no se opuso, lo cual denota falta de interés o bien un posible desuso de su marca. En este mismo sentido, alega indefensión por el tiempo, el dinero y el esfuerzo invertidos y pretende que se determine una eventual responsabilidad administrativa ante la eventualidad del daño que se les ha ocasionado. Además señala que existe diferencia entre el nombre comercial registrado y el solicitado; siendo incluso que la propia administración en su examen inicial no encontró similitud con alguna marca registrada previamente, particularmente en su forma y distinción fonética. Agrega el recurrente que, desde la entrada en funcionamiento comercial de su representada, ésta se ha publicitado en el medio en que opera, con esa misma denominación y a la fecha no ha recibido reclamo alguno por parte de terceros por su uso. En razón de dichas manifestaciones solicita se autorice continuar con el trámite de inscripción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.

La normativa marcaria, y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, es muy clara al



negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusi3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Esto es, que no es registrable un signo cuando sea id3ntico o semejante con otro ya inscrito o en tr3mite de registro, y que los productos o servicios que uno y otro distingan sean tambi3n id3nticos o semejantes, o; aunque sean diferentes sean susceptibles de ser asociados, toda vez que la misi3n de la marca est3 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 le otorga el registro de la marca, as3, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Debe recordarse adem3s que, seg3n lo establece el art3culo 1º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el objeto de la inscripci3n marcaria es proteger en forma efectiva “...los derechos e intereses leg3timos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, as3 como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses leg3timos **de los consumidores...**” As3 como, “...contribuir a la promoci3n de la innovaci3n tecnol3gica y a la transferencia y difusi3n de la tecnolog3a...” a los efectos de, favorecer “...el bienestar socioecon3mico y el equilibrio de derechos y obligaciones...”

En relaci3n con la normativa aplicable a los nombres comerciales, el art3culo 41 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece: “**R3gimen aplicable.** Salvo las disposiciones especiales contenidas en este cap3tulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.”

En este mismo orden de ideas, el art3culo 65 de esa misma Ley, dispone que no pueden acceder a la protecci3n registral aquellos nombres comerciales que consistan total o parcialmente en una denominaci3n que pueda causar confusi3n 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, **“TRANSOCEAN AGENCY GROUP”**; y que el propio solicitante traduce como **“GRUPO DE AGENCIAS TRANSOCEÁNICAS”**, al ser cotejado con el inscrito **“REPRESENTACIONES TRANSOCEANICAS”**, efectivamente resultan idénticos. Nótese además, también hay similitud en cuanto al objeto de protección de cada uno de ellos; a saber, *“...los servicios de Agencia Naviera (...) desde tierra como representante de Líneas Navieras de carga o pasajeros extranjeros...”* el primero y *“actividades comerciales encaminadas a la representación de toda clase de empresas de transportes marítimo, terrestre o aérea”* el segundo, lo cual podría ocasionar confusión en los consumidores.

Esta situación, provocaría que el consumidor medio recuerde esa asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, de lo que puede resultar que no los distinga y los vincule como provenientes del mismo origen empresarial, lo cual impediría al signo el cumplimiento de su objetivo, establecido en el artículo 1° citado y por ello, a pesar de que no se presentó oposición de algún tercero interesado, como lo manifiesta el apelante, considera este Tribunal que fueron aplicadas; por el Registro de la Propiedad Industrial, las medidas necesarias para el saneamiento de la calificación efectuada inicialmente.

Ha de tenerse presente, que es obligación del Registrador, por el Principio de Legalidad, verificar mediante la calificación que el documento, que solicita un registro, se pueda enmarcar dentro de los modelos legales que la normativa exige para su registración y que la calificación como procedimiento, se encuentra sometida al principio de Seguridad Registral; de tal manera que, cuando deban señalarse nuevos defectos a una solicitud, sea por omisión voluntaria o involuntaria del Registrador, o por razones de índole administrativa propias de la

organización del Registro, debe procederse a consignar el nuevo señalamiento en aras de la Seguridad Jurídica que debe emanar de la publicidad de los asientos registrales y la transparencia en el mercado.

Conforme lo antes señalado, considera este Tribunal, que el Registro a pesar de que fue omiso en aplicar la calificación unitaria, lo cual debe procurar mantener, no obstante, ello, en nada cambia lo resuelto por el Registro, pues la calificación u objeciones a la solicitud, se hizo antes de dictarse el acto final y el solicitante como puede apreciarse de la documentación que consta en autos tuvo la posibilidad de pronunciarse al efecto, aunque, fuera después de la publicación de los edictos, por consiguiente no se violó el derecho de defensa de la solicitante.

Merece recalcar, que por imperio de Ley, debe de protegerse a los signos ya registrados, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p.288). Si se establece la posibilidad de que se puedan registrar los signos marcarios, es por la seguridad jurídica que tal registro ofrece, lo cual va en provecho del titular y el consumidor, y por ende en preservación del principio de transparencia del mercado que se pretende tutelar por medio de la Ley de Marcas, en razón de lo cual, no puede resolverse este asunto en forma contraria de la que lo hizo el *a quo*, debiendo denegarse el registro solicitado, con fundamento en los artículos 1, 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De lo expuesto, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Miguel Ángel Mena Chaves**, en representación de la empresa **TRANSOCEAN AGENCY GROUP TAG, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintisiete minutos, treinta y dos segundos del seis de noviembre de dos mil doce, 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 **Miguel Ángel Mena Chaves**, en representación de la empresa **TRANSOCEAN AGENCY GROUP TAG, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintisiete minutos, treinta y dos segundos del seis de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del Nombre Comercial **“TRANSOCEAN AGENCY GROUP”**. 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.-**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33