



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0323-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN COMO NOMBRE

COMERCIAL DEL SIGNO



ACUMULADO CON LA



SOLICITUD DEL NOMBRE COMERCIAL

COMPAÑÍA TRANSPORTES GUARÍA & ASOCIADOS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTES DE ORIGEN 2023-1947 y 2023-6175)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0323-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas dieciséis minutos del diecisiete de julio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado José Andrés Valerio Meléndez, vecino de San José, cédula de identidad 1-1059-0331, en condición de apoderado especial de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUARÍA Y ASOCIADOS S.A.**, cédula jurídica 3-101-752889, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:52:58 horas del 30 de mayo de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Sergio Quesada González, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0553-0680, en su condición de apoderado especial de la empresa **SERVICIOS QUINIENTOS SEIS G S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-763403, domiciliada en San José, Desamparados, solicitó la

inscripción del nombre comercial  **TAXIS GUARIA** para proteger y distinguir un local comercial dedicado a la prestación de servicios de transporte público; organización de viajes; servicios de asistencia a usuarios y prestatarios del servicio, y servicios de parada de taxis, ubicado en San José, Desamparados, 75 metros al Sur del Cementerio, casa número 375 (folios 1 y 2 del expediente 2023-1947).

La empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A.**, representada por José Andrés Valerio Meléndez, se opuso a esa inscripción porque considera que su representada ostenta un mejor derecho respecto al uso y registro del nombre comercial “**TAXIS GUARIA**” debido a que lo ha utilizado como signo distintivo desde marzo de 2018 (folios 15 a 89 del expediente 2023-1947).

Además, la representación de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A.** solicitó la inscripción del



nombre comercial  para proteger un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de transporte público; organización de viajes; servicios de asistencia a usuarios y prestatarios del servicio y servicios de parada de taxis, ubicado en San



Francisco de Dos Ríos, 250 metros al Norte de la Dirección Nacional de Servicio Civil. Este procedimiento se inició en el expediente 2023-6175 (folios 1 y 2).

Por resolución de las 11:49:52 del 30 de mayo de 2024 (folios 152 a 154, expediente 2023-1947) el Registro de la Propiedad Intelectual ordenó la acumulación de los expedientes 2023-1947 y 2023-6175 y posteriormente dictó la resolución de las 11:52:58 horas del 30 de mayo de 2024 en la que declaró sin lugar la oposición planteada por el apoderado de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A.** (folios 156 a 182) por considerar, entre otros motivos, lo siguiente:

[...]

No consta en los expedientes que exista documentación con la cual se demuestre la titularidad de la marca TAXIS GUARIA; así como tampoco consta que el derecho haya sido cedido de un titular a otro y tampoco pudo demostrarse la asociación empresarial entre MULTISERVICIOS TAXIS GUARIA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS S.A., y COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A., por cuanto conforme al Registro de Personas Jurídicas, tanto sus representantes como accionistas son diferentes.

[...]

Los documentos que aporta la parte opositora no son suficientes para demostrar que ha utilizado la marca en Costa Rica desde hace 5 años, así como tampoco demuestran el uso ininterrumpido de la marca y sus servicios, por lo que no puede este Registro conceder el uso anterior al nombre comercial



“TAXIS GUARÍA”, de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARÍA Y ASOCIADOS S.A., expediente 2023-6175; únicamente con base en el uso concedido a un tercero que no es parte del proceso, la manifestación de uso de la parte opositora, o en un contrato de servicios donde no aparece el signo; o en siete facturas del año 2018 en las cuales no se refleja el signo en cuestión.

[...]

(Folios 168 y 174 del expediente 2023-1947)

Inconforme con lo resuelto, el apoderado especial de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARÍA Y ASOCIADOS S.A.** interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución antes mencionada (folios 186 a 218) y manifestó los siguientes agravios:

1. Compañía Transportes Guaría & Asociados S.A. ha utilizado el signo desde marzo de 2018 para distinguir el establecimiento que poseen en San Francisco de Dos Ríos. El uso de la marca de su representada nace con MULTISERVICIOS, desde antes de su disolución y después de esta; su representada y MULTISERVICIOS TAXIS GUARÍA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS S.A. trabajaban juntas e incluso utilizaban el mismo correo electrónico que su representada continúa utilizando: taxisguaria1366@gmail.com; uno de los accionistas de MULTISERVICIOS TAXIS GUARÍA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS S.A. era el señor Manuel Eduardo Valverde Jimenez, quien desde su creación es dueño y representante de su mandante.



- 2.** La fecha de creación de las empresas sí es importante, así como los contratos y licitaciones presentadas, contrario a lo afirmado por el Registro de la Propiedad Intelectual.
- 3.** Debe darse valor a las facturas presentadas gestionadas por Multiservicios Taxis Guaría Mil Trescientos Sesenta y Seis S.A., ya que a pesar de estar actualmente disuelta es la antecesora de Compañía Transportes Guaría & Asociados S.A.
- 4.** Se presentan nuevos documentos de fecha reciente como prueba para mejor resolver, como un certificado de FONAFIFO, para comprobar el nexo con la compañía disuelta, e incluso compartían al socio Manuel Eduardo Valverde Jiménez.
- 5.** Se hace una mala valoración de las cartas de los clientes de la empresa, puesto que de ellas se deriva que hay un uso continuado de la marca.
- 6.** La apertura de la página de Facebook de su representada data del 22 de enero de 2018 y comprueba el uso y la publicidad de la marca en esa herramienta de marketing la cual es importante para comunicarse efectivamente con los clientes; posee 2300 me gusta y 2400 seguidores, mientras que la página de la empresa SERVICIOS QUINIENTOS SEIS G S.R.L. fue creada el 7 de octubre de 2021.

Manifestó el apelante que existe prueba suficiente para dar por demostrado el uso anterior del signo TAXIS GUARIA por lo que solicitó revocar la resolución recurrida, declarar con lugar su oposición y



autorizar la inscripción del signo TAXIS GUARIA a favor de su representada.

Luego de la audiencia conferida en autos mediante resolución de las 14:40 horas del 8 de agosto de 2024 (folio 9 y 10 del legajo de apelación), con resolución de las 14:30 horas del 27 de febrero de 2025 este Tribunal le requirió al oponente aportar las facturas del periodo fiscal correspondiente a la fecha de emisión de las cartas de clientes que certificaron una relación comercial y la contratación de servicios de taxis ofrecidos por la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUARIA Y ASOCIADOS S.A. (folios 17 y 18 legajo de apelación). Consecuentemente el apoderado de la empresa apelante COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A. aportó lo solicitado (folio 24 al 279).

Por su parte la representación de la empresa solicitante SERVICIOS QUINIENTOS SEIS G S.R.L., no contestó la audiencia conferida en autos, pero se refirió a la prueba aportada por la parte oponente (folios 286 a 302):

1. La prueba para mejor resolver aportada por la empresa oponente no corresponde a la realidad de los hechos. Las facturas comerciales no prueban de forma alguna el uso prioritario, o que hubiera prelación en cuanto al uso del distintivo Guaria. Las primeras facturas certificadas no son de la oponente, sino de Multiservicios Taxis Guaria Mil trescientos sesenta y seis S.A.
2. En el Voto 0345-2022 este Tribunal Registral Administrativo dictó que el uso de la marca “Taxis Guaria” le correspondía a la empresa Multiservicios Taxis Guaria Mil trescientos sesenta y seis S.A.



3. La declaración jurada otorgada por el señor José Ramón Gaitán Jiménez, quien fue asociado fundador de Coopeguaria y posteriormente gerente administrativo y secretario de Multiservicios Taxis Guaría Mil trescientos sesenta y seis S.A. aclara por qué la empresa oponente generó facturas cuando operaba Multiservicios Taxis Guaría Mil trescientos sesenta y seis S.A.

4. Existe denuncia presentada ante la SUTEL por el uso ilegítimo de las frecuencias concesionadas a José Ramón Gaitán Jiménez en nombre de Multiservicios Taxis Guaría Mil Trescientos sesenta y seis S.A., esta denuncia demuestra que no existe renuncia de derechos de esta empresa.

Las actuaciones procesales de las partes, las pruebas aportadas y sus manifestaciones se dispusieron a todas partes mediante resoluciones dictadas a las 15:50 horas del 21 de abril de 2025 (folio 280); 08:37 horas del 2 de mayo de 2025 (folio 303); y 09:09 horas del 11 de junio de 2025 (folio 322).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se tiene por demostrado en este proceso el uso anterior de la marca TAXIS GUARIA por parte de la empresa oponente conforme al detalle que se expondrá en esta resolución, empero los documentos con valor probatorio en autos son:

1. Copias de facturas comerciales y avisos de cobro de 2018 (folio 38 a 52, expediente 2023-1947; y 25 a 69, legajo de apelación).
2. Avisos a clientes para que giren sus adeudos a la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A. (folio 60 a 67, expediente 2023-1947).
3. Constancias de servicios de taxis de parte de clientes habituales de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A. desde



2018 (folio 69 a 75, expediente 2023-1947);

4. Declaración jurada aportada por la empresa SERVICIOS QUINIENTOS SEIS G S.R.L. (folio 109 a 113, expediente 2023-1947).
5. Listados de facturas digitales (folio 73 a 279, legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se logró demostrar el uso anterior del signo marcario “TAXIS GUARIA” o “GUARIA” como marca de servicios o nombre comercial por parte de la empresa SERVICIOS QUINIENTOS SEIS G S.R.L.

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. En el presente procedimiento se conoce la solicitud de inscripción del nombre

comercial  **TAXIS GUARIA** rogada por la representación de la empresa SERVICIOS QUINIENTOS SEIS G S.R.L. tramitada en el expediente 2023-1947; la oposición a esta inscripción, formulada por el apoderado especial de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A. y la consecuente solicitud de inscripción



del nombre comercial  a nombre de esta última compañía; ambos promoventes requieren proteger un establecimiento comercial con idéntica actividad comercial y que ofrecen exactamente los mismos servicios: prestación de servicios de transporte público; organización de viajes; servicios de asistencia a usuarios y prestatarios del servicio, y servicios de parada de taxis (folios 1 y 2 de



cada expediente precitado), cada uno de los distintivos se muestra en la siguiente imagen:



Se denota pacíficamente el riesgo de confusión y de asociación que surge al confrontar o cotejar ambos signos marcas; conflicto que es conocido y ampliamente expuesto por las partes intervenientes; resultando que la parte oponente, COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A., reclama el uso anterior del signo marcas “TAXIS GUARIA” y por tanto solicita la inscripción del nombre comercial antes aludido; empero el apoderado especial de la empresa SERVICIOS QUINIENTOS SEIS G S.R.L. desconoce el uso anterior reclamado por la oponente y solicita como pretensión, se rechace la oposición y se continue con la inscripción del nombre

comercial a favor de su representada.

Para la atención de pretensiones y conflictos marcas referidos anteriormente; en cuanto al registro de nombres comerciales, el derecho marcas establece regulaciones que deben ser atendidas, en este orden los numerales 64 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) dictan:

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.

Artículo 65- 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.

Como ha reiterado este Tribunal, la adquisición originaria de un derecho marcario deriva de dos sistemas denominados, declarativo y atributivo; en la legislación costarricense se reconoce un sistema de adquisición originaria de naturaleza mixta según lo dispone el numeral 4 de la ley de citas:

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.

[...]

En este sentido, el voto 132-2006 dictado por este Tribunal a las 15:30 horas del 9 de junio de 2006 explica ambos sistemas de adquisición de los derechos marcas:

...Derivado de lo anterior, en doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se afirma, que existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “*1. Sistema Declarativo* ... se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso... Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...*2. Sistema Atributivo* ... aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”. (Boris Kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Jurítexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205). Siguiendo con esa tesis, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad. (La negrita y subrayado no corresponde al texto original).



En el presente análisis, el apoderado especial de la empresa SERVICIOS QUINIENTOS SEIS G S.R.L. fundamenta su rogación conforme al inciso b) del artículo 4 de la Ley de marcas precitado, pues considera el mandatario que su presentación posee prioridad con respecto a la solicitud de la oponente presentada con fecha posterior ante el Registro de la Propiedad Intelectual; por su parte, la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A. alegó tener derecho a la inscripción rogada y su oposición por el uso anterior de la marca antes citada; consecuentemente el análisis probatorio y el examen de interés para este Tribunal está orientado a dilucidar si efectivamente, ese uso anterior alegado del signo marcario “TAXIS GUARIA” pertenece a la parte oponente, la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A.; o si los elementos probatorios aportados por la empresa SERVICIOS QUINIENTOS SEIS G S.R.L. desmeritan el derecho de uso de este signo como nombre comercial, lo anterior sin detrimento de los posibles derechos subjetivos a favor de la empresa disuelta denominada MULTISERVICIOS TAXIS GUARIA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS S.A. con respecto al signo marcario “TAXIS GUARIA” (al respecto ver voto 0345-2022 dictado por este Tribunal a las 10:05 horas del 19 de agosto de 2022 y constancia de archivo de la solicitud del nombre comercial TAXIS GUARIA con expediente 2021-7303, según certificación visible a folio 145 del expediente 2023-1947).

Preliminarmente deben atender los representantes de las empresas promoventes que el valor probatorio de una declaración jurada, es relativamente débil cuando los enunciados fácticos que se afirmen, o se describen en aquel documento, no están relacionados directamente con los demás elementos probatorios aportados en



autos, esto porque, la simple afirmación o negación de un hecho por parte de quien otorga la declaración jurada, no ofrece por sí misma el grado de valor probatorio requerido para fundamentar la resolución de fondo que concede o deniega un derecho marcario conforme a las reglas de la ciencia, la lógica y la sana crítica pertinentes.

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el voto OO38 dictado a las 14:20 horas del 31 de mayo de 1994, con respecto a las aseveraciones contenidas en una declaración jurada como las que constan en autos, determinó:

[...] El aporte de escrituras públicas en virtud de las cuales el recurrente pretende hacer plena prueba de sus argumentaciones, por sí solo es insuficiente para probar la realidad de su actividad mercantil. La existencia de una escritura pública no significa que en el acto que consigna se agoten los actos jurídicos referidos a ese bien o derecho. El valor de plena prueba de las escrituras públicas no ha sido negado por el Tribunal a quo, no se expresa duda sobre la veracidad y efectiva ejecución del acto que consignan. No obstante, ello lo que prueban no tiene por qué ser determinante en la solución del conflicto que da lugar al subjúdice; la valoración de la prueba es una facultad discrecional del juez, limitada por supuesto en la sana crítica y el valor que pueda otorgársele de acuerdo con los hechos que dan sustento a la resolución, y sobre todo en las normas que regulan la prueba en la materia específica del proceso que se trate. [...] (El subrayado no corresponde al texto original).

En el mismo sentido, este Tribunal en el Voto 0518-2020 de las



08:25 horas del 28 de agosto de 2020 dictaminó:

Esta prueba (declaración jurada) como tal ha sido considerada, incluso en estrados judiciales y administrativos, como una prueba débil ya que es un acto unilateral sin un sustento probatorio adecuado, cuyo único beneficiario es quien la propone. Sin embargo, esta instancia la ha considerado como un indicio que puede ser tomado en cuenta, pero debe acompañarse de otros medios de prueba que solidifiquen lo manifestado mediante declaración jurada. En el caso concreto, no existe en el expediente elementos que coadyuven a esa idoneidad probatoria...

Conviene acotar, previo al siguiente análisis que este Tribunal y el Registro de la Propiedad Intelectual confirieron las audiencias y plazos legales requeridos para que cada una de las partes procesales aportaran los elementos probatorios de su interés; dispusieran de las pruebas aportadas en autos y también para que realizaran las manifestaciones con respecto a los alegatos y las probanzas aportadas por cada una de las empresas promoventes.

Con motivo del traslado de la oposición dictado por el Registro *a quo*, la representación de la empresa SERVICIOS QUINIENTOS SEIS G S.R.L. aportó un escrito y documentación visible del folio 95 al 116 del expediente 2023-1947, en el cual se aprecia un testimonio de la escritura 256, visible al folio 184 vuelto del tomo 35 del protocolo del notario Alfredo Andreolli González, otorgada a las 08:30 horas del 25 de setiembre de 2023 y que es una declaración jurada otorgada por la señora María Lourdes Villalobos Fallas (folio 109 a 113), quien declaró:



[...] Fui empleada de Multiservicios Taxis Guaría Mil trescientos sesenta y seis Sociedad Anónima, la que a su vez fue la sucesora de la extinta Coopeguaria, entidad que fue la creadora intelectual de la marca Guaría. También trabajé para Coopeguaria hasta que fue cerrada. [...] (El subrayado no corresponde al texto original).

Explicó que laboró con desde 2017 y hasta 2021 con el señor Manuel Valverde Jiménez, quien fundó la Compañía de Transporte Guaría y Asociados S.A. para propósitos únicos de su relación con Taxis Guaría y Multiservicios; agregó que laboraba en esta empresa “vendiendo servicios como si fuéramos Taxis Guaría, lo cual no era cierto ya que la empresa Compañía de Transportes Guaría y Asociados S.A. nunca fue taxis Guaría, sino que era una simple filial” (folio 111, acápite séptimo y séptimo (bis) de la declaración jurada) también comentó que después se pasó a trabajar con Servicios Quinientos Seis G S.R.L. y empezaron a trabajar con la imagen de Taxis Guaría, porque también eran afiliados de Multiservicios (epígrafe décimo de la declaración, folio 112).

En cuanto a la relación y vinculación comercial en los servicios ofrecidos con la marca “TAXIS GUARIA” expresó que se hizo un convenio para que se usaran las cuentas de la Compañía de Transporte Guaría y Asociados S.A. para recibir pagos; además, señaló que se generaron una serie de cartas dirigidas a los clientes en las que se instruyó para que a partir de abril de 2018, los pagos se realizaran en las cuentas de la filial Compañía de Transporte Guaría y Asociados S.A. (epígrafe sexto de la declaración jurada, folio 110).



Tal y como se expuso anteriormente, los enunciados fácticos contenidos en una declaración jurada alcanzan valor probatorio cuando aquellas situaciones y hechos descritos logran conexión con los demás elementos probatorios aportados en autos, resultando que en el presente examen, contrario a lo pretendido por la representación de la empresa SERVICIOS QUINIENTOS SEIS G S.R.L. con la presentación de este documento; aquellos enunciados se complementan cabalmente con las probanzas aportadas por el apoderado especial de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A. que constan en este expediente.

Se logra determinar con certeza que la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A. y la empresa Multiservicios Taxis Guaría Mil trescientos sesenta y seis S.A trabajaban juntas desde 2018, tal y como lo indicó su apoderado; además, consta en autos la presencia de la marca “TAXIS GUARIA” en la papelería dirigida a los clientes de los servicios de transportes ofrecidos.

Merece resaltar la conexión que existe entre lo enunciado por la declarante con las probanzas agregadas en el expediente por la empresa apelante, determinándose que efectivamente el apoderado de la empresa Multiservicios Taxis Guaría Mil trescientos sesenta y seis S.A. (en adelante Multiservicios) informó debidamente a sus clientes, el 20 de enero de 2018, sobre la obligación de depositar sus adeudos en las cuentas bancarias de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A. y no en las cuentas de Multiservicios (ver folios 60 a 67 del expediente 2023-1947).



A partir de lo anterior, se deduce que sí existió una estrecha relación comercial entre ambas empresas, independientemente del negocio jurídico convenido, el cual no corresponde a la causa de interés de este dictado, que se reitera, es determinar el uso anterior de la marca “TAXIS GUARIA”.

Se aprecia que el negocio jurídico financiero convenido motiva un consentimiento a favor de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A., el cual no solo consistió en el uso de la marca “TAXIS GUARIA”; si no que el representante de Multiservicios compartió información comercial sensible y privada con el representante de la oponente, pues brindó información sobre sus clientes, sus números de teléfonos, sus administradores, sus contactos administrativos, los servicios facturados, su forma de pago, la facturación, los saldos de las operaciones y otros datos comerciales propios del negocio de transporte público; los cuales por principios de lógica y raciocinio, únicamente pueden develarse con un socio comercial o con una empresa aliada comercial y financieramente.

No logra desmeritar la representación de la empresa SERVICIOS QUINIENTOS SEIS G S.R.L. el vínculo comercial existente entre aquellas empresas y el uso de la marca “TAXIS GUARIA” de parte de ambas compañías vinculadas con el consentimiento de Multiservicios; ya que no aporta elementos probatorios orientados con su pretensión que según su reclamo es, que no se reconozca el uso de la marca “TAXIS GUARIA” por parte de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA.

Además, la única probanza aportada en autos con dicha pretensión



de la solicitante es la declaración jurada antes aportada, la cual demuestra que existió información comercial sensible transmitida de una empresa a otra; note el apoderado especial de SERVICIOS QUINIENTOS SEIS G S.R.L. que la copia de la denuncia interpuesta por el uso indebido de una frecuencia de radio demuestra que, no existe o no existió autorización para el uso de la frecuencia de parte de un tercero, pero esta probanza no es determinante en el derecho marcario para determinar el uso o no de un signo determinado.

Además constituye un indicio claro para determinar el vínculo comercial entre ambas empresas que el apoderado de Multiservicios se aliara comercial y financieramente con una empresa cuya denominación social, COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A, incluye en su razón social la palabra predominante del signo en conflicto: el término “Guaria”; además permitió que esta nueva denominación social se remitiera, desde 2018, a todos los clientes de la empresa, mediante todo tipo de papelería como recibos de dinero y facturas comerciales con dicha denominación social que incluía una parte sustancial del elemento denominativo del signo en cuestión.

Es criterio de este Tribunal que se ha demostrado abundantemente el ligamen administrativo, ejecutivo, estratégico, comercial y financiero entre ambas empresas dedicadas al transporte público y que utilizaban la denominación “TAXIS GUARIA”; conviene ahora evacuar la prueba presentada en autos por la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A. y por medio de la cual, requiere comprobar mediante facturas comerciales y certificaciones extendidas por sus clientes, el uso anterior y continuado de la marca



“TAXIS GUARIA”, las cuales como se indicó poseen también conexión probatoria con la declaración jurada antes mencionada.

En primer lugar, se aprecia la certificación de la apoderada de **EVENTOS BRAGAR** que indica:

...desde el año 2015 hemos recibido los servicios de tasis por parte de **TAXIS GUARIA** para el transporte de nuestros colaboradores, en un inicio bajo la razón social **MULTISERVICIOS TAXIS GUARIA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS, S.A.** cédula jurídica **3-101-478479** y a partir de Marzo de 2018 bajo la razón social **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUARIA & ASOCIADOS S.A.**, con cédula jurídica **3-101-752889** (folio 69 expediente 2023-1947) (El subrayado no corresponde al texto original).

Esta constancia posee conexión probatoria con la declaración jurada aportada en autos por la empresa **SERVICIOS QUINIENTOS SEIS G S.R.L.**, con el listado de facturas digitales emitidas por la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A.** a favor de **EVENTOS BRAGAR S.A.** desde el 26 de agosto de 2019, según se aprecia en folio 106 del legajo de apelación, en donde constan facturas de esta fecha por montos en colones de 34.886,00; 18.120,47; 11.862,16; 23.274,38; etc.) continuamente hasta el 24 de marzo de 2025 (folio 100).

En el caso del cliente de servicios de transporte **PURDY MOTOR S.A.** constan en autos: boleta de cobro 00110 girada el 10 de abril de 2018 por la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A.**, respaldada con la factura comercial 001 (folios 61 y 62, legajo



de apelación); boleta de cobro OO124 girada el 18 de agosto de 2018 respaldada con la factura comercial 374 (folios 63 y 64, legajo de apelación) y boleta de cobro OO129 girada el 17 de setiembre de 2018, respaldada con la factura comercial 453 (folios 65 y 66, legajo de apelación); además, del listado de facturas digitales que datan desde el 6 de noviembre de 2018 con la factura digital 0010000010100000000014 (folio 206) hasta el 24 de marzo de 2025 (folio 193).

En cuanto al cliente de servicios de transporte **PriceSmart** constan en autos: constancia de los servicios brindados desde 2018 por COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A. en la que se indica que son “conocidos como Taxis Guaría” (folio 72 del expediente 2023-1947); boleta de cobro OO93 girada el 14 de mayo de 2018 por esta empresa, respaldada con la factura comercial 117 (folio 46 del expediente 2023-1947); además del listado de facturas digitales que datan del 14 de noviembre de 2018 (folio 190, legajo de apelación) hasta el 24 de marzo de 2025 (folio 122).

En el caso del cliente de servicios de transporte **Credi Q** constan en autos: constancia de los servicios brindados desde 2011 por esta empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A. (folio 75 del expediente 2023-1947); boleta de cobro número 4810612 de esta empresa girada el 14 de mayo de 2018 por esta empresa, respaldada con la factura comercial 107 (folio 51 del expediente 2023-1947; además del listado de facturas digitales que datan del 6 de noviembre de 2018 (folio 89, legajo de apelación) hasta el 24 de marzo de 2025 (folio 73).



Tal como se indicó, las cartas de los clientes están respaldadas con el listado de facturación que consta certificado en el legajo de apelación y con ello se demuestra además que los clientes reconocen el uso del signo por parte de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A.

Asimismo, tiene por demostrado este órgano colegiado el uso del signo por parte de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A. en la papelería, página de Facebook y correo electrónico, según la documentación que consta a folios 60 a 67 del expediente principal.

En relación con la presencia en redes sociales, también se logró demostrar la creación de la página de Facebook el 22 de enero de 2018 en donde consta el uso del signo junto con su diseño (folio 88, expediente principal); fecha que es anterior a la creación de la misma página por parte de SERVICIOS QUINIENTOS SEIS G S.R.L. el 7 de octubre de 2021 (folio 87).

Consta a folio 217 del expediente principal una declaración jurada en relación con el uso de la dirección de correo electrónico taxisguaria1366@gmail.com por parte de por parte de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARIA Y ASOCIADOS S.A., dirección que es igual a la que consta en la documentación emitida por esa empresa y que se observa a folios 60 a 67 del expediente principal.

A criterio de este órgano de alzada, también merece traer a colación el traspaso de una acción de la empresa Multiservicios Taxis Guaría Mil Trescientos Sesenta y Seis S.A. que hiciera su apoderado José



Ramón Gaitán el 5 de junio de 2018 a favor de Manuel Eduardo Valverde Jiménez (apoderado de Compañía de Transportes Guaría y Asociados S.A.) lo que demuestra la relación que hubo entre ambas empresas (folios 194 y 195, expediente principal).

Con todo lo indicado, se demostró que después de la disolución de Multiservicios Taxis Guaría Mil Trescientos Sesenta y Seis S.A., Compañía de Transportes Guaría y Asociados S.A. siguió usando el signo “Taxis Guaría”. Por su parte, Servicios Quinientos Seis G S.R.L. no demostró el uso anterior, pues la declaración jurada que aporta como prueba más bien confirma y refiere al uso por parte de Multiservicios.

Conforme a los hechos demostrados, hechos no probados, la prueba valorada, normativa y citas de jurisprudencia, considera este Tribunal que existe mérito para declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, aceptar los agravios expresados por la representación de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUARÍA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA por haberse demostrado el uso anterior de la marca “TAXIS GUARÍA” conforme al inciso a) del artículo 4 de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal **declara con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor José Andrés Valerio Meléndez apoderado especial de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUARÍA Y ASOCIADOS S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:52:58 horas del 30 de mayo de 2024, la que en este acto se debe revocar para declarar con lugar la



oposición de esta empresa y continuar con la inscripción del nombre comercial solicitado en el expediente de alzada con el signo mixto



; denegar la solicitud del nombre comercial solicitado por Servicios Quinientos Seis G S.R.L.

POR TANTO

Se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor José Andrés Valerio Meléndez, apoderado especial de la empresa Compañía de Transportes Guaría y Asociados S.A., cédula jurídica 3-101-752889, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:52:58 horas del 30 de mayo de 2024, la que en este acto **se revoca**; se declara **con lugar** la oposición interpuesta por Compañía de Transportes Guaría y Asociados S.A., se

deniega el nombre comercial **TAXIS GUARÍA** solicitado por Servicios Quinientos Seis G S.R.L. y se ordena continuar con la inscripción del



nombre comercial **TAXIS GUARÍA** solicitado por la empresa oponente. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE**.



Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL
NOMBRE COMERCIAL

TG: NOMBRES COMERCIALES

TNR: OO.43.10

NOMBRES COMERCIALES

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍA DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: OO.42.22