
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0494-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL



GRUPO AMIKO, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-4229)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0161-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinticinco minutos del veintinueve de abril del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **PAOLO STEFANO ZUCCARO**, mayor, soltero, pasaporte YA9821029, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **GRUPO AMIKO, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José Uruca transversal setenta y dos de Repretel trecientos metros al oeste frente a Aceros Roag, con cédula de persona jurídica **3-101-745157**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:06:48 horas del 26 de julio de 2019.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que en memorial recibido el 15 de mayo de 2018, **PAOLO STEFANO ZUCCARO**, de calidades y en la representación citada,

presentó solicitud de inscripción del nombre comercial “”, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos de ferretería, materiales de construcción y artículos para el hogar, ubicado 400 metros oeste y 25 metros norte de la JACK’S, zona industrial de Pavas, San José.

El 13 de agosto de 2018 la licenciada **MARIANA VARGAS ROQUETT**, mayor, soltera, abogada, con cédula de identidad 3-0426-0709, en representación de la empresa **FEMAS METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**, se opuso contra la inscripción del signo solicitado, por ser su representada titular de la marca **ferre**, en clase 11.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:06:48 horas del 26 de julio de 2019, rechazó la solicitud presentada ya que el nombre comercial se encuentra dentro de las prohibiciones del artículo 65 de la ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante ley de marcas) y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: **POR TANTO:** Con base en las razones expuestas... **SE RESUELVE:** se declara con lugar la oposición planteada por **MARIANA VARGAS ROQUETT**, en carácter de apoderada especial de **FEMAS METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial ... la cual se deniega.

Inconforme con lo resuelto, el señor **PAOLO STEFANO ZUCCARO** apeló la resolución dictada por el Registro de origen y expuso como agravios lo siguiente:

La palabra ferre se emplea debido a que es un diminutivo de la palabra ferretería, la cual es la rama en la que se desenvuelve el negocio comercial. Se emplea un diminutivo al ser la palabra muy extensa. Muchos establecimientos en Costa Rica usan la palabra “ferre”, para que las personas puedan rápidamente identificar los productos que se venden. Pero el signo propuesto consta de otro término que lo identifica. La marca de la empresa oponente se desenvuelve en áreas distintas a las de su negocio como son: venta de hornos, cocinas y

campanas.

Solicita se examine el expediente y se reconsidere la decisión del Registro.

SEGUNDO: 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 inscrita la marca:

ferre con número registro **277888**, presentada el 23 de febrero de 2018, vigente desde el 11 de marzo de 2019 y hasta el 11 de marzo de 2029, para proteger y distinguir: “*aparatos, máquinas y equipos eléctricos y de gas que se utilizan en la cocina, a saber, freidoras, parrillas, hornos, estufas, encimeras de cocina, autoclaves, ollas eléctricas para cocinar, barbacoas, hornos de cocina a gas para uso doméstico, hornos de cocinas industriales, hornos de cocina eléctricos para uso del hogar, campanas de extracción para cocinas, aparatos e instalaciones de secado, aparatos e instalaciones de enfriamiento*”, en clase 11 de nomenclatura internacional, a nombre de: FEMAS METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI(v. f. 66)

TERCERO: 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.

CUARTO. Que 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 cuanto a los agravios expuestos por el recurrente, a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos. En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, el cual debe ser cotejado con el signo inscrito, y le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y el 24 de su Reglamento.

Como primer punto de análisis, los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser registrado, han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma: “(...) a) **perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibidem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibidem); y d) **inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos (...)” (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho).

El registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones del nombre comercial, entre ellas:

(...) 1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. (...) [Guerrero Gaitán, Manuel. El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p. 265]

Bajo ese conocimiento, lo que corresponde seguidamente es realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, el giro comercial y los productos que protegen.

SIGNO SOLICITADO



Un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos de ferretería, materiales de construcción y artículos para el hogar.

SIGNO REGISTRADO

ferre

Aparatos, máquinas y equipos eléctricos y de gas que se utilizan en la cocina, a saber, freidoras, parrillas, hornos, estufas, encimeras de cocina, autoclaves, ollas eléctricas para cocinar, barbacoas, hornos de cocina a gas para uso doméstico, hornos de cocinas industriales, hornos de cocina eléctricos para uso del hogar, campanas de extracción para cocinas, aparatos e instalaciones de secado, aparatos e instalaciones de enfriamiento.

En el presente caso, el nombre comercial solicitado contiene dentro de su estructura la denominación **FERRE**, que es el diminutivo de ferretería, giro comercial para el que es solicitado, al tratarse de un establecimiento comercial dedicado a la ferretería el público consumidor lo asociaría directamente a esa actividad y no a una marca de fábrica y comercio como la registrada.



El análisis en conjunto del signo solicitado  frente al registrado *ferre*, presenta más diferencias que semejanzas, además la naturaleza jurídica del nombre comercial difiere sustancialmente de la marca de fábrica y comercio, se debe enfatizar que lo que protege

el signo pretendido es un establecimiento comercial y no los productos que se venden dentro del local, por ello el consumidor al observar el nombre pretendido sabe que se trata de una ferretería donde el elemento preponderante es la palabra “**AMIKO**”.

En el presente caso el segundo alegato del recurrente gira en torno a la diferencia entre el giro comercial del signo solicitado y los productos de la marca registrada, ya que indica que esa diferencia no prevé la posibilidad de confusión para el consumidor.

Como se indicó líneas atrás el nombre comercial presentado , identifica a una ferretería específica, ubicada 400 metros oeste y 25 metros norte de la JACK'S, zona industrial de Pavas, San José, que oferta productos de ferretería, materiales de construcción y artículos para el hogar, dicho giro comercial per se no permite que se presente algún tipo de confusión con los productos que distingue la marca registrada, en cuanto a su naturaleza como al origen empresarial de los mismos.

En este caso el nombre comercial solicitado cumple con la función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares. En

resumen, la ferretería , se distingue de las demás ferreterías competidoras en el mercado y la publicidad registral no publicita algún nombre comercial con un giro similar que afecte el registro pretendido.

En atención a lo expuesto, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por **PAOLO STEFANO ZUCCARO**, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **GRUPO AMIKO, S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:06:48 horas del 26 de julio de 2019, la que en este acto se revoca para que se admita la inscripción del nombre comercial

solicitado.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *con lugar* el recurso de apelación planteado por **PAOLO STEFANO ZUCCARO**, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **GRUPO AMIKO, S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:06:48 horas del 26 de julio de 2019, la que en este acto se revoca para que se admita la inscripción del nombre comercial solicitado. Continúese con el procedimiento si otro motivo ajeno al analizado no lo impide. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

mgm/

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33