

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0540-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

CARLOS FEDERSPIEL & COMPAÑÍA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-5845)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0295-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y un minutos del doce de junio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **CARLOS FEDERSPIEL & COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica 3-101-001568, con domicilio en San José, distrito Mata Redonda, Paseo Colón, Edificio Centro Colón, Piso 12, oficinas administrativas de las Tiendas Universal, San José, Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:11:54 horas del 3 de octubre de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de junio de 2019 la empresa

ahora apelante solicitó la inscripción del signo  como marca de servicios para distinguir facilitación de financiación de créditos comerciales y servicios de financiación, en clase 36 de la nomenclatura internacional.

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción pedida por derechos previos de tercero.

Los agravios de la apelación argumentan que son muy obvias las diferencias entre los signos, es imposible que el público consumidor, al observar cualquiera de las

dos, le recuerde a la otra, la solicitud se acompaña del elemento  el cual tiene gran reconocimiento nacional, por lo que es imposible que se genere una relación u asocie con otro titular que no sea el presente, únicamente este elemento, obviado por el registro en su análisis, hace una gran diferencia entre los signos, dotando a la solicitud de carácter distintivo necesario. Solicita se reconsidere el criterio.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de **Adolfo Enrique Corrales Arias** el nombre comercial **crediticos CREDITICOS**, registro **214869**, que distingue: “*Confeción de documentos para préstamos hipotecarios. Trámite de servicios financieros.*” (folios 7 y 8 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. 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. De conformidad con la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos, y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que 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.

Analizado lo resuelto respecto al agravio que expone la abogada Marianella Arias Chacón en representación de la empresa apelante **CARLOS FEDERSPIEL & COMPAÑIA S.A.**, referido a que el elemento **UNIVERSAL** hace diferencia suficiente entre los signos, considera este Tribunal que lleva razón, porque el nombre comercial inscrito **crediticos CREDITICOS**, relacionado con el giro comercial al cual distingue, se compone de un término evocativo y por ende débil, y al hacerse

acompañar el signo pedido  de la palabra “**Universal**”, esta le otorga la aptitud distintiva necesaria para que pueda optar por su registro, ya que de la visión de conjunto el elemento principal es “**Universal**”, lo que hace posible que los signos solicitado e inscrito puedan coexistir registralmente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la

resolución final venida en alza, la cual se revoca para que en su lugar se continúe

con el trámite de inscripción como marca de servicios del signo  en clase 36 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiese.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón representando a **CARLOS FEDERSPIEL & COMPAÑÍA S. A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:11:54 horas del 3 de octubre de 2019, la que en este acto se revoca, para que en su lugar se continúe con el trámite de

inscripción como marca de servicios del signo , en clase 36 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiese. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL
TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.10