
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0517-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL:



GRUPO JARISSA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-11008)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0308-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y nueve minutos del doce de junio del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad 1-1220-0158, vecino de Santa Ana, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO JARISSA, S.A.**, una sociedad organizada y existente según las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número 3-12-636822, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:45:28 horas del 4 de setiembre del 2018.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En el presente caso, tenemos que mediante escrito presentado el 09 de noviembre del 2017, el señor **LIH CHYANG** (nombre), **HWU** (primer apellido), mayor, casado una vez, empresario, cédula de identidad 8-0074-0543, vecino de Pavas Rohrmoser, en su condición de gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CORPORACIÓN COMERCIAL MARAVILLOSO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula jurídica 3-102-627535, domiciliada en Cartago, Oreamuno, San Rafael, cincuenta metros al suroeste del Banco de Costa Rica, solicita la inscripción del signo



como nombre comercial, para proteger y distinguir, “un establecimiento comercial dedicado a supermercado, comercio al por mayor y detalle, venta de abarrotes, licores, productos para el hogar, muebles, electrodoméstico, juguetes y almacén en general”.

Los edictos de la solicitud referida para oposiciones fueron publicados los días 25, 26 y 29 de enero del 2018, en el Diario Oficial La Gaceta números 14, 15 y 16, y dentro del plazo conferido, en memorial recibido el 02 de abril del 2018, por el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, Costa Rica, cédula de identidad 1-1055-703, en su condición de gestor oficioso de la empresa **GRUPO JARISSA, S.A.**, se opuso a la solicitud de inscripción del nombre



comercial solicitado por la representación de la empresa **CORPORACIÓN COMERCIAL MARAVILLOSO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, porque el signo que se pretende inscribir carece de distintividad dado que corresponde a la forma usual en la que los consumidores pronuncian dicho servicio. Además, porque el signo solicitado presenta similitud y riesgo de confusión con los signos SHOPPER`S registrados de la empresa oponente. Aduce, que los signos presentan identidad fonética al inicio y al final. A nivel ideológico los signos evocan un mismo significado hacia los consumidores. Se debe dar mayor importancia a la parte denominativa de los signos. Solicita se declare con lugar la oposición y se rechace el signo solicitado.

En virtud de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final determinó que el elemento preponderante del signo solicitado es **ZOOPER**, y sobre el cual enfoca su atención el consumidor y en los signos registrados sobresale el elemento **SHOPPER`S**. Establece, que gráficamente y fonéticamente se evidencian más diferencias que semejanzas entre los signos enfrentados, pues la parte denominativa es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. Por lo que el signo



solicitado presenta suficiente distintividad para que el público lo

Shopper"s



diferencie de los signos registrados



, y SHOPPER`S. En el campo ideológico no existe semejanza. Respecto al giro comercial y los servicios a los que se refieren los signos, la actividad comercial del signo solicitado se encuentra relacionado con el de la mayoría de los signos. Pero dada las diferencias tan marcadas entre los signos el consumidor no asociará el nombre comercial solicitado con los signos registrados. Por lo que resuelve declarar sin lugar la oposición planteada y acoge la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado.


La representación de la empresa solicitante; en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de octubre del 2018, interpuso recurso de apelación contra la resolución referida, sin indicar, las razones de su inconformidad. No obstante, en virtud de la audiencia otorgada por esta Instancia de alzada, mediante resolución de las ocho horas con quince minutos del once de diciembre del dos mil dieciocho, expone los motivos de su disconformidad, argumentado que la marca “**Super Mercado & Plaza**” carece de toda distintividad dado que describe a plenitud los servicios que se pretenden proteger. Asimismo, corresponde a la forma usual en la que los consumidores pronuncian dicho servicio.

SEGUNDO. Que a la substanciación del recurso 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:


1.- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **GRUPO JARISSA, S.A.**, desde el 13 de enero del 2012, el nombre

Shopper's

comercial  , registro 215192, que protege en clase 49 de la nomenclatura internacional, “un establecimiento comercial dedicado a desarrollos comerciales de todo tipo, mail, centro comercial, oficentros, apartamentos, plazas de comidas, tiendas, megatiendas, condominios en torres verticales de varios pisos y desarrollos de uso mixto. Ubicado en Santa Rosa, Santo Domingo Heredia, del Inbio Parque 660 oeste 3era entrada después de la escuela 100 norte y 500 oeste, calle la Rinconada, Barrio San Martin” (folios 56 a 57 del expediente principal).

2.- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **GRUPO JARISSA, S.A.**, desde el 12 de setiembre del 2014, el nombre



comercial  , registro 238516, que protege en clase 49 de la nomenclatura internacional, “un establecimiento comercial dedicado a desarrollos comerciales, mail, centro comercial, oficentros, apartamentos, plazas de comidas, tiendas, megatiendas, condominios en torres verticales de varios pisos y desarrollos de uso mixto., ferretería, venta de cosméticos, productos de belleza, de cuidado personal, farmacias, cafeterías, heladerías, venta de línea blanca, electrodomésticos y electrónica. (folios 58 a 59 del expediente principal).

3.- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **GRUPO JARISSA, S.A.**, desde el 19 de abril de 2013, el nombre



comercial, registro 226072, que protege en clase 49 de la nomenclatura internacional, “un establecimiento comercial dedicado a la venta de cosméticos, artículos de cuidado y aseo personal. Ubicado en Santa Rosa, Santo Domingo Heredia, del Inbio Parque 660 oeste tercera entrada después de la escuela 100 norte y 500 oeste, calle la Rinconada, Barrio San Martín”. (folios 60 a 61 del expediente principal).

4.- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **GRUPO JARISSA, S.A.**, desde el 29 de julio, de 2014 y vigente hasta



29 de julio de 2024, la marca de servicios, registro 237070, en clase 37 de la nomenclatura internacional, que protege, “servicios de construcción, reparación, servicios de instalación”. (folio 62 a 63 del expediente principal).

5.- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **GRUPO JARISSA, S.A.**, desde el 16 de enero de 2012 y vigente hasta el

Shopper"s

16 de enero de 2022, la marca de servicios, registro 215664, que protege en clase 35 de la nomenclatura internacional, “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”, y en clase 37, protege “servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación”, (folios 21 a 22 del legajo de apelación).

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y apelante y 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 los signos inscritos, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 24 de su Reglamento. Debe ser dilucidado si la coexistencia de los signos enfrentados, pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros y, por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular de los signos inscritos con la empresa del solicitado.

Señalado lo anterior, se advierte que en el presente caso se solicita el signo



clasificado como mixto, formado por dos líneas curvas que se asemeja a un carrito de compras, de color negro, en el que se encuentra la caída de frutas, debajo del carrito está ubicada la palabra **ZOOPER** escrita sobre una línea horizontal que la separa de la frase **MERCADO & PLAZA**, resultando, que el elemento preponderante del signo mixto es el término “**ZOOPER**” el cual es retenido por el público consumidor con mayor facilidad, y con el que se identifica el establecimiento comercial. El término **MERCADO & PLAZA**, como puede apreciarse es una expresión de uso común, y por tanto no puede entenderse que aporte aptitud distintiva al signo, ya que indica en forma directa el giro comercial al que se va a dedicar el establecimiento que se identifica con el nombre comercial “**ZOOPER**”

MERCADO & PLAZA (diseño)”, por lo que el distintivo que sobresale dentro del conjunto a registrar como se indicó líneas arriba es la palabra **“ZOOOPER”**. Por su parte, el elemento figurativo y la línea horizontal tampoco agregan al signo la distintividad necesaria.


En los signos que se encuentran registrados  ,  ,  ,  , y  , propiedad de la empresa **GRUPO JARISSA, S.A.**, el elemento que sobresale dentro del conjunto es la palabra **“SHOPPER`S”**. De ahí, que el cotejo debe llevarse a cabo entre **“ZOOOPER”** y **“SHOPPER”**.

Entonces, adoptando la posición de un consumidor, y basándonos en la concentración del elemento distintivo **“ZOOOPER”** (solicitada), y **“SHOPPER`S”**, (inscritos), concluimos que las diferencias existentes entre éstos tienen más peso que las semejanzas. Gráfica y fonéticamente los signos enfrentados resultan disímiles, toda vez, que desde el punto de vista gráfico el término **ZOOOPER** y **SHOPPER`S**, presentan visualmente la suficiente distintividad, ello, debido a que su divergencia se encuentra marcada al inicio de cada una de las denominaciones, en el caso del signo propuesto, en la raíz **“ZOO”**, y en los signos registrados en la partícula **“SHO”**, por lo que no existe posibilidad de confusión entre los distintivos confrontados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del inicio de los signos **ZOO** y **SHO** resulta completamente desigual, no existiendo para el público consumidor riesgo de confusión, respecto a pensar que tienen el mismo origen empresarial.


En cuanto al aspecto ideológico, ambos signos no tienen significado, por lo cual no se hace el cotejo.



En razón de lo indicado, tenemos que el signo propuesto , en relación con el objeto de protección cumple con el requisito de la distintividad, dado que es un signo evocativo, que señala de manera indirecta las características de la actividad comercial a proteger y distinguir sea, una establecimiento dedicado a supermercado, comercio al por mayor y detalle, venta de abarrotes, licores, productos para el hogar, muebles, electrodoméstico, juguetes y almacén en general, lo que hace que el consumidor lo distinga, individualice de entre otros signos que se encuentran en el mercado. De manera, que al ser evocativo el signo solicitado, le otorga capacidad distintiva y resulta susceptible de registro. De ahí, que estima este Tribunal que el nombre comercial propuesto no transgrede el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por los argumentos expuestos, esta Instancia de alzada, determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO JARISSA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:45:28 horas del 4 de setiembre del 2018, para que se deniegue la oposición presentada por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición apoderada especial de la empresa **GRUPO JARISSA, S.A.**, en contra de la



solicitud de inscripción del nombre comercial , presentado por el señor **LIH CHYANG** (nombre), **HWU** (primer apellido), en su condición de gerente con facultades de

apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CORPORACIÓN COMERCIAL MARAVILLOSO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, el cual se acoge.

SEXTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO JARISSA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:45:28 horas del 4 de setiembre del 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la oposición presentada por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición apoderada especial de la empresa **GRUPO JARISSA, S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción del nombre comercial



, presentado por el señor **LIH CHYANG** (nombre), **HWU** (primer apellido), en su condición de gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CORPORACIÓN COMERCIAL MARAVILLOSO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, el cual se acoge. 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**-.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG. NOMBRES COMERCIALES

TNR. 00.43.10