
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0021-TRA-PI

**SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL “PERRYTICO...
Concentrado para animales”**

PERRYTICO, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-9721)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0442-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veintisiete minutos del treinta y uno de julio del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Juli Tatiana Miranda Carmona, mayor de edad, abogada, soltera, vecina de San José, con cédula de identidad 7-216-673, apoderada especial de la empresa **PERRYTICO, S.A.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica 3-101-068913, domiciliada en San José, Desamparados, Patarrá, Guatuso, contiguo al Colegio Máximo Quesada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 8:47:31 horas del 22 de noviembre del 2019.

Redacta la juez Ortiz Mora y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO

RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La empresa **PERRYTICO, S.A.**, inicialmente solicitó el registro de la marca “**PERRYTICO... Concentrado para animales**”, en clase 31 de la nomenclatura internacional, para proteger “*concentrado alimenticio para diferentes clases de animales*”; así como, para nombre comercial en clase 49 internacional, para proteger y distinguir un “*establecimiento comercial para la comercialización, explotación y distribución de la venta de concentrado para animales*”. Mediante prevenciones hechas por el Registro de la Propiedad Industrial, el interesado concluye en solicitar únicamente el signo para el nombre comercial.

Posterior a ello, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 8:47:31 horas del 22 de noviembre del 2019, denegó la inscripción de la solicitud presentada, fundamentado en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos, por existir

en la publicidad registral las marcas de fábrica y comercio



y

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **PERRYTICO, S.A.**, apeló la resolución indicada, manifestando lo siguiente: que siendo que el giro propuesto de la empresa es la distribución de alimento para animales – principalmente para perros-, esto no debe ser una limitante para que la empresa pueda fabricar y distribuir otros productos. Además de que el nombre comercial ha sido usado desde la creación de **PERRYTICO S.A.**, que inició labores en 1984 y que su nombre ha sido inscrito por terceros de mala fe. Por último, que su representada ha adquirido del Ministerio de Agricultura y Ganadería, los registros sanitario y veterinarios de operación para la fabricación de concentrados para animales; solicitando revocar la resolución impugnada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente al 10 de enero del 2028,



la marca de fábrica y servicios , con registro 267884, a nombre de **TRIO TECH, S.A.**, para proteger y distinguir en clase 31 internacional: alimento para perro balanceado y extruido en edad etapa cachorro. (folio 49 expediente principal digital).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente al 10 de enero del 2028,



la marca de fábrica y servicios , con registro 267886, a nombre de **TRIO TECH, S.A.**, para proteger y distinguir en clase 31 internacional: alimento para perro balanceado y extruido en edad o etapa adulto. (folio 51 expediente principal digital).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados de marca de fábrica y comercio a folios 49 y 51 del expediente principal.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) define en el artículo 2 el nombre comercial como:

“signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”.

Es decir, su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa y por ello; al igual que las marcas, debe de cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección, entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

Respecto del procedimiento de registro de este tipo de signos, el artículo 68 de la Ley de citas establece:

“Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas ...”

En este mismo sentido, para realizar el análisis de registrabilidad de un nombre comercial también debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 65:

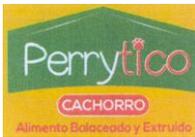
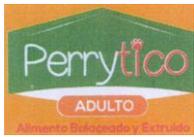
Artículo 65•- Nombres comerciales inadmisibles. *Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo (...) o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier 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.*

Bajo este cuadro legal y a efecto de resolver este asunto, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos en conflicto con la finalidad de analizar si el propuesto puede acceder a la publicidad registral, o quedará bajo lo dispuesto por el artículo 64 de la citada ley de marcas. Se debe dilucidar 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 del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los citados artículos se advierte también, que, en la protección de los derechos de los titulares de signos distintivos, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar la administración registral cuando enfrenta dos signos en conflicto, con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y **otros signos distintivos**, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (ver Artículo 1 de la Ley Marcas)”. (destacado en negrita no es del original).

En el caso bajo examen, el nombre comercial solicitado y las marcas inscritas son las siguientes:

| | | | |
|--------------------------------|--|--|---|
| <i>Signo</i> | <i>PERRYTICO... Concentrado para animales</i> |  |  |
| <i>Registro</i> | <i>Solicitada</i> | <i>Registrada</i> | <i>Registrada</i> |
| <i>Marca</i> | <i>Nombre Comercial</i> | <i>de fábrica y servicios</i> | <i>de fábrica y servicios</i> |
| <i>No.</i> | ----- | <i>267884</i> | <i>267886</i> |
| <i>Protección y Distinción</i> | <i>Establecimiento comercial para la comercialización, explotación y distribución de la venta de concentrado para animales</i> | <i>Alimento para perro balanceado y extruido en edad etapa cachorro</i> | <i>Alimento para perro balanceado y extruido en edad o etapa adulto</i> |
| <i>Clase</i> | <i>49</i> | <i>31</i> | <i>31</i> |
| <i>Titular</i> | <i>PERRYTICO, S.A.</i> | <i>TRIO TECH, S.A.</i> | <i>TRIO TECH, S.A.</i> |

De lo anterior se desprende, que, desde un punto de vista gráfico, se determina que entre el nombre comercial “**PERRYTICO... Concentrado para animales**”, y las marcas de fábrica

y servicios inscritas  y , existe identidad en sus denominaciones, aunque las inscritas sean mixtas, se coincide en el término central “**PERRYTICO**”, este último como elemento preponderante y que será lo primero que percibe y queda grabado en la memoria del consumidor. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde la óptica fonética, la fuerza que genera la palabra **PERRYTICO** hace que su pronunciación suene y se perciba de manera idéntica. En el elemento preponderante “**PERRYTICO**” de la solicitada, no existe la distintividad necesaria con respecto a las marcas inscritas, ya que en todas se vocaliza y se escuchan igual, salvo los elementos secundarios que no vienen a contribuir en ninguna diferenciación. Por lo anterior, se llega a la conclusión que el impacto sonoro de los signos al ser escuchados por el consumidor presenta identidad que los hace confundibles.

Por otra parte, tal como lo indica el Registro de origen, el giro comercial propuesto para el establecimiento comercial que protege el signo pedido, genera en la mente del consumidor confusión, pues el nombre hace pensar que será exclusivo para perros, lo cual no es así, ya que según lo que se intenta proteger indica expresamente que es para diferentes clases de animales.

Por último, el hecho que la sociedad PERRYTICO, S.A., tenga la misma denominación social que el nombre comercial solicitado, no implica que ello deba ser trasladado al derecho

marcarlo; la razón social no aporta ningún elemento a favor del registro solicitado, y se debe aplicar lo que dispone el artículo 245 del Código de Comercio que indica:

ARTÍCULO 245.- Independientemente de la inscripción en el Registro Mercantil, las sociedades, para gozar de la protección del Registro de Marcas de Comercio, deberán inscribir su razón o nombre comercial.

En síntesis, con el nombre comercial solicitado existe una íntima relación con las marcas inscritas, donde el consumidor se podría confundir en detrimento del titular de las marcas registradas y eso es precisamente lo que la Administración registral debe evitar en defensa de los signos inscritos.

Por ello coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al determinar que se violentan los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que se provoca riesgo de confusión al consumidor en caso de coexistir los signos marcarios cotejados, siendo procedente confirmar la resolución de las 8:47:31 horas del 22 de noviembre del 2019.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, en el caso que nos ocupa, no es posible el registro del nombre comercial “**PERRYTICO... Concentrado para animales**”, razón por la que se rechaza el recurso de apelación presentado por la empresa **PERRYTICO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 8:47:31 horas del 22 de noviembre del 2019, la cual ha de confirmarse.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Juli Tatiana Miranda Carmona, en su condición de

apoderada especial de la empresa **PERRYTICO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 8:47:31 horas del 22 de noviembre del 2019, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 dejará 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 Bermudez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

Mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33