



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXP. N° 2011-0515-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de nombre comercial: “FERRETERIAS EL MAR”**

**TIERRA DEL COCO Y FAMILIA S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2332-2011)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 281-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del seis de marzo de mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Rodrigo Romero Salazar**, mayor, casado, empresario, vecino de Escazú y portador de la cédula de identidad número 1-468-851, Apoderado Generalísimo de la empresa **TIERRA DEL COCO Y FAMILIA S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintiocho minutos y cincuenta y dos segundos del veinticinco de mayo de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de marzo de 2011, el señor **Rodrigo Romero Salazar**, en su calidad de apoderado generalísimo de las empresa **“TIERRA DEL COCO Y FAMILIA S.A”**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Escazú, en el Centro Comercial Plaza Colonial, presenta solicitud de inscripción del nombre comercial: **“FERRETERIAS EL MAR” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir; *“Un establecimiento comercial dedicado a la actividad ferretera.”*



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas con veintiocho minutos y cincuenta y dos segundos del veinticinco de mayo de dos mil once, se resolvió; “(...) *Rechazar la solicitud de la inscripción presentada. (...)*”

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **TIERRA DEL COCO Y FAMILIA S.A**, interpone para el día 01 de junio de 2011, recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

**QUINTO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y seis minutos y cuarenta y cuatro segundos, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) *: Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal, enlista como hechos probados de relevancia para la presente resolución los siguientes:

1. Certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial, de la Marca de Servicios: EL MAR FERRETERIAS, registro número 134759, en clase 42



- Internacional, inscrita el 28 de agosto de 2002, propiedad de FERRETERIAS EL MAR RSML S.A. (v.f 16 y 17)
2. Certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial, del Nombre Comercial: FERRETERIAS EL MAR UN EQUIPO COMPLETO, registro número 156722, en clase 49 Internacional, inscrita el 22 de febrero de 2006, propiedad de FERRETERIAS EL MAR RSML S.A. (v.f 20 y 21)
  3. Certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial, del Nombre Comercial: EL MAR FERRETERIAS, registro número 134758, en clase 49 Internacional, inscrita el 28 de agosto de 2002, propiedad de FERRETERIAS EL MAR RSML S.A. (v.f 24 y 25)
  4. Certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial, de la Señal de Propaganda: FERRETERIAS EL MAR UN EQUIPO COMPLETO, registro número 1275, en clase 50 Internacional, inscrita el 05 de abril de 1999, propiedad de FERRETERIAS EL MAR ROMERO S.A. (v.f 18 y 19)
  5. Certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial, del Nombre Comercial: FERRETERIAS EL MAR ROMERO S.A, registro número 63117, en clase 49 Internacional, inscrita el 02 de enero de 1984, propiedad de FERRETERIAS EL MAR ROMERO S.A. (v.f 22 y 23)

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para la resolución de este proceso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado en virtud de determinar que el signo solicitado “**FERRETERÍAS EL MAR**”, contiene similitudes a nivel gráfico, fonético e ideológico con respecto a los signos inscritos. Asimismo, del estudio realizado a dicho signo, se desprende que el mismo no cumple con los requerimientos que establece los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de que quebranta dicha finalidad, por cuanto es un mismo titular



quien quiere proteger diferentes nombres comerciales para un mismo establecimiento mercantil, por lo que deviene un conflicto en cuanto al domicilio de los mismos, siendo que contraviene lo establecido en el artículo 2 de la Ley de rito, que en lo de interés indica; “(...) signo denominativo y mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. (...)”. Bajo dicha premisa, y en concordancia con el artículo 65 de la citada Ley, que igualmente en lo de interés reza; “(...) 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 y otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”. De ahí, que se procede a realizar la comparación de los titulares con respecto de los registros inscritos, determinándose de esa manera que dichos titulares son distintos al solicitante, razón por la cual se procede al rechazo de la solicitud, por cuanto se violenta lo establecido en los artículos citados.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa recurrente **TIERRA DEL COCO Y FAMILIA S.A.**, señala a grosso modo indica lo siguiente; Que al determinar el Registro que el titular es diferente, esta situación abona al hecho de porqué sí debe inscribirse el signo solicitado. Además el nombre comercial “**FERRETERÍAS EL MAR**” es notoria y famosa, motivo adicional de tutela para la inscripción. Que una persona jurídica puede ser titular de varios establecimientos mercantiles sin ser eso contrario a derecho. En razón de ello se solicita la inscripción del nombre comercial “**FERRETERÍAS EL MAR**”, propiedad de su representada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En cuanto al tema de la notoriedad y fama del nombre comercial “**FERRETERÍAS EL MAR**”, en este sentido cabe advertir a la recurrente que en cuanto al tema, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de dicha característica. Al respecto, y por encontrarnos dentro de la declaración de un nombre comercial, debemos remitirnos a lo que establece el artículo 68, en concordancia con el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el



cual establece en forma enunciativa, lo siguiente:

*“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

*a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. c) La antigüedad de la marca y su uso constante. b) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”, (Negrita no corresponde al original)*

Los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

*“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la*



*constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca.” (Resaltado no corresponde al original.)*

De cumplir una marca con tales presupuestos, el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio o a instancia de la parte interesada, podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, no registrará el Registro, los signos iguales o semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, y ello produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella, criterio que ya ha sido externado por este Tribunal, mediante el VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

*“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad **de una marca** no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene*



*del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”.*

Bajo tal perspectiva, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de la misma, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, y el poder establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, en virtud de las similitudes de las marcas como de los bienes o servicios a proteger.

En este sentido, la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No 7978 de 06 de enero del 2000.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, cabe advertir a la recurrente que tal y como se ha indicado líneas arriba para que prospere la declaratoria de notoriedad se debe cumplir con cada una de los requerimiento que la ley establece para dicho fin, y no solo puede ser declarada con una simple manifestación, sin elementos de prueba con el cual acredite ejercer un mejor derecho sobre el signo solicitado. En este sentido y ante la ausencia de



prueba idónea conforme lo estipulado por la normativa supra citada, se rechaza el agravio expuesto por el apelante, en cuanto a que el nombre comercial que se solicitó es notorio.

Aunado a lo anterior, al no tener por acreditado la notoriedad del signo y que la parte ostente ejercer un mejor derecho sobre el nombre comercial solicitado “FERRETERIAS EL MAR”, en este sentido y siguiendo el examen del caso, correspondería de aplicación lo consagrado por el artículo 65 en concordancia con el artículo 8 inciso d), de la Ley antes indicada, dentro del cual se establece la inadmisibilidad de un signo cuando existe flagrante violación al derecho de un tercero, que tiene registros inscritos con anterioridad, bajo denominaciones idénticas y similares al signo que se pretende registrar, el cual este Tribunal ha enlistado dentro de los hechos probados, y que tal y como consta en ellas son propiedad de **FERRETERIAS EL MAR RSML S.A** y **FERRETERIAS EL MAR ROMERO, S.A.** Bajo esta perspectiva, al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, procedería el rechazo de la solicitud por existir derechos de terceros, ya que el recurrente no logró comprobar la existencia de una relación de interés económico entre las anteriores titulares y la empresa solicitante **TIERRAS DEL COCO Y FAMILIA**, no existe en este proceso documento legal idóneo que así lo acredite y en consecuencia las sociedades siguen siendo independientes entre sí, a pesar de que cuenten con la misma representación. Por lo anterior se rechaza el presente agravio.

Finalmente, cabe advertir a la recurrente que la situación fáctica en el presente estudio no radica en que una persona jurídica pueda ser titular de varios establecimientos mercantiles, sino, que un establecimiento comercial cuente con más de un nombre comercial en un mismo destino, lo cual contraviene con lo dispuesto por los artículos 2 y 65 de la Ley de rito, mediante que el nombre comercial identifica un establecimiento comercial determinado.

Que para la constitución de sociedades, el artículo 18 del Código de Comercio, inciso 10), exige la indicación de un domicilio cierto dentro del territorio costarricense, que sea válido



para recibir notificaciones. Para cumplir con tal requisito es permitido señalar su propia dirección, ya que ésta, evidentemente, sirve para recibir notificaciones. Pero no es esta la dirección a la que se refiere el artículo 42 inciso b) del Reglamento, a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que ésta se refiere a la ubicación exacta de la empresa, o lo que es lo mismo, del establecimiento que se pretende hacer identificar en el tráfico mercantil con el nombre comercial solicitado, y no a un simple lugar para recibir notificaciones. Por ello, si bien el domicilio múltiple en una misma dirección en dónde sea apta la recepción de notificaciones, es un método aceptado para la constitución de sociedades ante el Registro de Personas Jurídicas, pero la intención de trasponer esa regla a la obtención del registro de nombres comerciales no es dable, ya que esta figura posee una naturaleza diferente y para su inscripción es necesario el señalamiento de una dirección cierta y no confundible con otras que ya consten en el marco de calificación registral aplicable.

Tanto el giro comercial de una empresa como la localización física de su establecimiento son elementos dignos de tutela jurídica por parte de nuestro sistema legal, y respecto del tema de su debida identificación e individualización dentro del tráfico mercantil la Ley de Marcas les otorga protección a ambos de manera conjunta e indivisible, a través de la figura del nombre comercial. Éste ha de ser único respecto de un giro y establecimiento concretos, y ha de ser perfectamente individualizable de otros. En el presente asunto, al existir un nombre comercial ya inscrito cuyo titular es un tercero y el establecimiento está localizado en el mismo lugar en que se pretende localizar el ahora solicitado, el marco de calificación registral impide otorgar lo pedido, ya que se prestaría a causar confusión en los medios comerciales y el público sobre la identidad de la empresa o sobre la procedencia empresarial de los servicios comercializados, presupuestos que establece el artículo 65 de la Ley de Marcas. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara, sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Rodrigo Romero Salazar**, representante de la empresa **TIERRA DEL COCO Y FAMILIA S.A** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintiocho minutos y cincuenta y dos segundos del veinticinco de mayo de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción del nombre comercial “**FERRETERIAS EL MAR**”, solicitada por **TIERRA DEL COCO Y FAMILIA S.A.** 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*